ESTUDIOS
INTERNACIONALES

Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo Tecnólogico

Duncan H. Cameron
José Manuel Cousiño
Alfredo de Ioannes
Andrés Echeverría
Jorge Elliot
Sergio Escudero
Samuel Fernández
Mauricio Guerrero
Guillermo Jorquera
Ross Kaufman
Fernando López de Rego
Antonio Luraschi
Hernando Morales
María Angélica Moreno
Marino Porzio
Pedro Roffe
Enrique Schlotfeldt
Rodrigo Velasco
Pío Vilavella

Obra editada bajo la dirección de

María Teresa Infante Caffi
Soledad Santa Ana Loeser
Rodrigo Díaz Albónico

Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile

PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELECTUAL
Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ESTUDIOS INTERNACIONALES

Colección dirigida por el

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

EL INSTITUTO DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

es un centro de enseñanza superior
e investigaciones en el ámbito
de las relaciones internacionales,
en sus aspectos políticos, económicos,
sociales y jurídicos e históricos.
Imparte docencia de pre y postgrado
en la Universidad de Chile y
coopera con otras instituciones
académicas

Dirección: Calle Condell Nº249, Santiago 9, Chile
Dirección Postal: Casilla 14187 - Sucursal 21. Santiago, Chile
Teléfonos: 2740139 - 2740850 - 2740730
Fax: (56 - 2) 2740155

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Obra editada bajo la dirección de

MARIA TERESA INFANTE CAFFI
SOLEDAD SANTA ANA LOESER
RODRIGO DIAZ ALBONICO

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE
1991

Esta obra reúne los estudios presentados al Seminario sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo Tecnológico, organizado por el **Instituto de Estudios Internacionales** de la Universidad de Chile y la **Sociedad Chilena de Derecho Internacional**, los días 10 y 11 de octubre de 1990. Los trabajos incluídos en esta obra reflejan el pensamiento de sus autores y no comprometen a las entidades en las que prestan servicios, ni a las instituciones organizadoras y patrocinadoras.

La realización del mencionado seminario y la publicación de esta obra ha sido posible gracias a la valiosa colaboración de:

- Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI)
- Centrobanco, Sucursal del Banco Central Madrid S. A.

Inscripción Nº81.108

ISBN 956-19-0167-5

Texto compuesto e impreso en el Instituto de Estudios Internacionales
Santiago, Chile

Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

INDICE

CAPITULO III

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MARCO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LAS INVERSIONES

CAPITULO IV

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MARCO MULTILATERAL

CAPITULO V

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA UNA POLITICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AUTORES

Duncan H. Cameron Abogado, Cameron & Hornbostel, International Law Institute.

José Manuel Cousiño Químico-Farmacéutico, Gerente General Smith Kline & French de Chile S. A.

Alfredo de Ioannes Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Andrés Echeverría Abogado, Estudio Johanson y Langlois, Miembro de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial-ACHIPI.

Jorge Elliott Ingeniero, Director División Tecnología de la Información, Langton Clarke y Cía. Ltda., Asociación Chilena de Software.

Sergio Escudero Asesor Jurídico, INTEC-Chile

Samuel Fernández Abogado, Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Mauricio Guerrero Abogado, Consultor, PROMINDE

Guillermo Jorquera Ingeniero Agrónomo y Economista Agrario. Banco Central de Chile

Ross Kaufman Abogado, Coudert Brothers, Brasil.

Fernando López de Rego Primer Secretario de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas.

Antonio Luraschi Ingeniero Civil en Metalurgia. Subdirección Investigación Centro de Investigaciones Minera y Metalúrgica, CIMM.

Hernando Morales Abogado, Estudio Ramírez y Asociados.

María Angélica Moreno Ingeniero Civil, Directora de Comercialización INTEC-Chile.

Marino Porzio Abogado, Sargent & Krahn. Ex-Director General Adjunto OMPI, Ginebra. Miembro de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial - ACHIPI

Pedro Roffe Abogado, Funcionario de Naciones Unidas, UNCTAD, Nueva York.

Enrique Schlotfeldt Ingeniero Civil. Director Técnico Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO

Rodrigo Velasco Abogado, Profesor Universidad de Chile, Estudio Arturo Alessandri

Pío Vilavella Ingeniero Civil Químico. Director Técnico Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO - Chile.

PROLOGO

En octubre de 1990, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, realizaron un seminario sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo Tecnológico. Los trabajos que incluye este volumen corresponden a aquéllos presentados en el seminario y recogen el debate llevado a cabo allí. Distinguidos especialistas nacionales y extranjeros, con el patrocinio de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, analizaron diversos aspectos jurídicos, tecnológicos y políticos comprendidos en el tema de la propiedad industrial e intelectual.

El seminario tuvo lugar antes de que culminara el proceso de adopción de una nueva Ley de Propiedad Industrial en Chile, modificatoria del Decreto Ley Nº958 de 1931, que constituía la legislación vigente en la materia. La nueva Ley Nº19.093 (D. Oficial Nº33.877 de 25-01-91), cuyo texto se anexa, no fue analizada durante el seminario. Sin embargo, sus principios básicos y estructura fundamental fueron objeto de examen por el señor Echeverría, cuyo trabajo presenta un análisis crítico del proyecto en discusión en esa época.

De este análisis de un caso nacional, se desprende una afirmación que fue ampliamente compartida por los participantes, cual es que una política de propiedad industrial del país debe fomentar y facilitar su vinculación con un régimen internacional de comercio, estableciendo normas equitativas y eficaces que permitan una seguridad jurídica del respeto de los derechos de propiedad industrial.

Las modificaciones a nuestra legislación se insertan dentro de un proceso que valora el impulso y el fomento a la creatividad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías. El debate generado por la Ronda Uruguay del Gatt, su impacto en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, analizado por el señor Roffe y, en lo inmediato, la trascendencia de este tema en las relaciones con los Estados Unidos, inspiran diversos capítulos de esta obra. Colaboró en el análisis de las actuales negociaciones en el seno del GATT, el señor E. Moyano, de ProChile.

Las posibilidades que le brinda al Gobierno de Estados Unidos la Ley de Comercio Exterior en esta materia, así como la incidencia que ella puede tener en la promoción de nuestros intereses respecto de ese mercado, tratándose del primer socio

comercial individual de Chile, acrecientan la importancia del examen efectuado por el señor Cameron. Estados Unidos ha planteado claramente su interés en incorporar mecanismos obligatorios de solución de controversias sobre propiedad intelectual. El señor Fernández analiza este punto desde la perspectiva de la OMPI.

No todos los enfoques parten de iguales premisas, pero contribuyen a enriquecer las perspectivas a partir de las cuales deben formularse las políticas nacionales en la materia.

La tendencia a homogeneizar la protección de la propiedad industrial e intelectual que procuran ciertos Estados, lo cual implica modificaciones a las legislaciones internas y la revisión de las normas internacionales, ha acortado la distancia entre el ámbito legal y la naturaleza económica del problema, directamente vinculada con la innovación tecnológica.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual nuestro país se ha adherido recientemente, es examinado por el señor Marino Porzio, quien introduce el marco jurídico internacional relevante para nuestro país. El mercado interior europeo sin fronteras y la propiedad industrial e intelectual, analizado por el señor López de Rego, aparece igualmente como un tema que no puede ser soslayado por los especialistas y agentes del comercio exterior.

En el seminario y, en la obra misma, se desprende que los rasgos polémicos que posee el tema de las patentes farmacéuticas, expuesto por los señores Cousiño y Guerrero o el de la propia biotecnología, presentada por los señores De Ioannes y Escudero, constituyen sólo un ángulo de las variadas facetas que presenta el desarrollo de nuevas tecnologías. En este sentido, son particularmente estimulantes las presentaciones de los señores Luraschi, Vilavella y Elliott, entre otros, quienes miran las aprehensiones tradicionales respecto de la protección de nuevas tecnologías, pero descubren los potenciales que ella envuelve para un país en desarrollo como Chile. El señor Kaufman se refiere críticamente a la posición que Brasil ha sostenido por muchos años.

El descubrimiento que diversos países de América Latina están haciendo de los elementos de la competitividad internacional y de nuevas formas de enfrentar problemas globales, requiere considerar seriamente los diversos planteamientos que recoge este libro. El capítulo final donde exponen los señores Morales, Velasco, Moreno y Echeverría, seguidos de un examen de sus ponencias por una Mesa Redonda dirigida por el señor Marino Pozio, resume de manera acertada esta nueva visión.

Esta obra ha sido preparada gracias al esfuerzo y esmero de las señoras Marta Pino y Magdalena Arellano, a quienes los editores expresan su reconocimiento.

María Teresa Infante, Mayo de 1991

CAPITULO I

EL MARCO JURIDICO DE LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marino Porzio

I.- La evolución del Convenio

Los derechos de Propiedad Industrial surgieron desde la Edad Media, como instrumentos para la organización del mercado y para impulsar el desarrollo tecnológico. Desde un comienzo, tuvieron un carácter esencialmente nacional o territorial, respondiendo así directamente a las necesidades de un país en materia comercial o tecnológica.

Sin embargo, las fronteras económicas demostraron ser, desde siempre, tal vez las más débiles. A lo largo de la historia, el comercio ha dado múltiples muestras de una tendencia, casi natural, a rebasar los límites de un país, apenas se dan las condiciones para ello. La tecnología ha demostrado también una clara tendencia a la expansión más allá de los lugares de su creación, desde que comenzó a tener incidencia en el desarrollo industrial.

Las características esencialmente nacionales de los derechos de propiedad industrial, comenzaron a demostrar su insuficiencia con el progreso de las comunicaciones y con el intercambio entre diversos países.

Durante el Siglo XIX se hicieron, principalmente en Europa, serios intentos por concebir formas internacionales de protección de los diversos elementos de propiedad industrial. La organización de las grandes ferias industriales en Europa, Estados Unidos y Australia fueron sin lugar a dudas determinantes en tal sentido. Recordemos las más famosas: París 1855, 1867, 1878 y 1889; Munich 1854; Londres 1862, 1871 y 1874; Lion 1863; Viena 1863; Filadelfia 1876; Sidney 1879; Amsterdam 1883. Tales ferias eran un importante vehículo de difusión de nuevos productos y técnicas los que, apenas creados, provocaban interés en otros países, haciendo indispensable buscar la forma de protegerlos frente a su posible utilización no autorizada.

En esta atmósfera se realizan una serie de reuniones internacionales en materia de Propiedad Industrial que culminaron con la Conferencia de París –llamado Congreso Internacional de la Propiedad Industrial– que se celebra en 1878 y que da nacimiento años más tarde al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El nuevo tratado se firma efectivamente en la capital francesa en 1883, constituyendo la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este Convenio fue originalmente firmado por 11 países: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza, a cuyos Estados se sumaron muy pronto otros 11: Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Hungría, Japón, México, Noruega, Reino Unido, Suecia y Túnez. Con los años, otros Estados se han ido agregando hasta llegar a los 101 que hoy conforman la Unión de París.

El texto del Convenio de París representó una transacción entre posiciones diferentes, pero coincidentes todas en la necesidad de "internacionalizar" la protección de la Propiedad Industrial como base indispensable para un comercio más fluído de tecnología (protegida por las patentes) y de productos (protegidos por las marcas comerciales). Las posiciones de los países que tenían esta preocupación (principalmente los grandes países de Europa continental y Gran Bretaña, los Estados Unidos de América y Japón) podían diferir en el alcance de la protección internacional, aunque todos coincidían en su respeto irrestricto a los derechos del propietario de un título de Propiedad Industrial, a nivel nacional.

Esta actitud hizo posible que el Convenio de París fuera concebido como un conjunto de principios muy generales y de gran flexibilidad, cuya protección la otorgaba la ley nacional de cada Estado de manera bastante similar, en cuanto a su alcance y garantías. Esta solución trataba de conciliar la necesidad de "internacionalizar" el sistema, frente a la imposibilidad práctica de tener un sistema único. En las legislaciones nacionales se vieron pronto reflejadas en forma similar las líneas fundamentales de protección, produciéndose diferencias por países en algunas áreas tecnológicas y ciertos procedimientos para la obtención de los títulos de protección. Sin embargo, en lo que respecta a los países más desarrollados, estas diferencias han ido minimizándose paulatinamente hasta nuestros días y especialmente en la última década, se ha producido un importante movimiento de armonización.

En la actualidad, la estructura de los sistemas nacionales de Propiedad Industrial, es en grandes líneas, bastante similar en todas las legislaciones del mundo, incluso en pocos países que no son parte del Convenio de París se aplica el mismo modelo.

Esta circunstancia hace que el Convenio de París sea,sin lugar a dudas, la piedra angular del sistema internacional de Propiedad Industrial. El Convenio ha sido revisado o modificado en sendas conferencias gubernamentales de plenipotenciarios de diferentes Estados, celebradas en Roma en 1886, en Madrid en 1890 y 1891, en Bruselas en 1889 y 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. Cada una de estas conferencias, a partir de Bruselas en 1900, ha concluído con la aprobación de un acta revisada del Convenio o un texto modificado del Tratado.

Las modificaciones incorporadas en cada conferencia, generalmente de carácter técnico-jurídico, permitieron reflejar mejor la práctica de las instituciones de Propiedad Industrial.

Naturalmente, se produce una armonización creciente de estas instituciones a nivel de legislaciones nacionales y acuerdos, en materia de procedimiento, en los diversos países miembros. No obstante, la revisión convocada en 1974, permanece aún inconclusa. Esta revisión del Convenio fue solicitada, por primera vez, por los países en desarrollo, a fin de modificar el texto del Tratado y adecuarlo mejor a sus necesidades. En esta ocasión, se demostró el interés efectivo y la voluntad política de un grupo importante de países en desarrollo, para llevar a cabo una iniciativa internacional relativa a la Propiedad Industrial.

Debido al número de reuniones celebradas hasta 1984, la revisión ha ido perdiendo velocidad e importancia, previéndose que no será terminada de acuerdo a los términos de referencia iniciales.

II.- Estructura y contenido del Convenio de París

Una idea más precisa del alcance de las disposiciones del Convenio resulta de examinar su estructura y contenido, aún de manera somera.

El texto del Tratado consta de 45 artículos permanentes y uno transitorio.

Los artículos permanentes pueden agruparse en tres categorías: disposiciones sustantivas, disposiciones administrativas y cláusulas finales.

1. *Disposiciones Sustantivas*

En este grupo de artículos se encuentran las disposiciones fundamentales del sistema internacional de Propiedad Industrial. Son los artículos 1 a 12 inclusive.

a) *Constitución de la Unión* (Art. 1)

b) *Ambito de la Propiedad Industrial* (Art. 1, (2))

El Convenio señala como ámbito de la Propiedad Industrial: "las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal". A lo anterior debe agregarse los "certificados de inventor", título de protección que se otorga a las invenciones en las legislaciones de los países socialistas, que fueron incluídos posteriormente en otro artículo, y también están conformando una de las propuestas de revisión del Convenio en curso.

c) *Trato nacional* (Art. 2)

Es uno de los grandes principios del Convenio que, en la redacción del Tratado, constituyó una de sus materias fundamentales.

El trato nacional estableció la no discriminación. Es decir, las normas de Propiedad industrial, actuales o futuras, deben aplicarse de la misma manera a nacionales y extranjeros.

d) *Prioridad* (Art. 4)

Es otro de los grandes principios del sistema consagrado por el Convenio y ciertamente uno de los pilares de la internacionalización del mismo. El principio consiste en el plazo que se otorga a quien presenta una solicitud para la obtención de un título de Propiedad Industrial en un país miembro del Tratado, para hacerlo en otro, sin que ello afecte a la novedad de su título. Es decir, al presentar la solicitud en el primer país se fija una fecha que, por todo el plazo que dure la prioridad, tendrá "prioridad" o preferencia sobre cualquiera otra solicitud. (Art. 4)

El plazo de prioridad es de 12 meses, para solicitudes relativas a patentes de invención, y de 6 meses, para dibujos o modelos industriales y para marcas comerciales.

e) *Independencia de las patentes* (Art. 4 bis)

Puede considerarse como el tercero de los grandes principios establecidos por el Convenio.

Consagra un principio de territorialidad por el cual las patentes –para una misma invención– deben ser solicitadas en cada país donde su protección interesa y se sujetarán, en cada caso, a las legislaciones del país en que se otorgan, de manera independiente. O sea, las disposiciones relativas a la duración, nulidad, y caducidad de las patentes, se aplicarán en cada caso atendiendo a la legislación del país en que la patente se hubiera obtenido, y no pudiendo afectar de manera alguna a una patente que sobre la misma invención se hubiera otorgado en otro país.

f) *Patentes*

Los artículos 5, 5 *bis*, 5 *ter*, 5 *quater*, 5 *quinquies* contienen la mayoría de las disposiciones relativas a patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, y además algunas disposiciones generales sobre las marcas, cuyo tratamiento en detalle se reserva en el artículo 6.

En esta materia, el Convenio se limita a reglamentar aspectos que afectan la vigencia de los derechos, tales como las licencias obligatorias y la caducidad (Art. 5A). Estas disposiciones, especialmente el artículo 5A mencionado, constituyeron el tema principal de las negociaciones entre países industrializados y países en desarrollo en las deliberaciones de la revisión del Convenio en curso. Al existir posiciones muy diferentes sobre la materia, fueron posiblemente, la causa principal del fracaso de tales negociaciones.

g) *Marcas*

Los artículos 6, 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quarter*, 6 *quinquies*, 6 *sexties*, 6 *septies*, 7 y 7 *bis* tratan, en forma detallada, el régimen internacional de las marcas comerciales.

h) *Mercancías falsificadas y competencia desleal*

Los artículos 9, 10, 10 *bis* y 10 *ter* contienen interesantes disposiciones en materia de mercancías falsificadas y competencia desleal.

Estas disposiciones no han sido tomadas suficientemente en cuenta para la represión contra las mercancías falsificadas. Sin em-

bargo, constituyen una excelente base para que en las legislaciones nacionales se reglamenten estas normas.

i) *Competencia desleal*

El Convenio es muy claro en la obligación que impone a los países para asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

j) *Servicio de Propiedad Industrial*

Las disposiciones sustantivas del Convenio de París se completan con una de carácter organizativo o estructural. El artículo 12 hace obligatorio para los países miembros que se establezca "un servicio especial de Propiedad Industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio". Además, establece que los países deberán publicar cierta información de las patentes concedidas y de las marcas registradas. Como puede apreciarse, hubo una preocupación especial en el Convenio para que los países miembros contaran con una legislación y la infraestructura necesaria para administrar la Propiedad Industrial.

2. *Disposiciones Administrativas*

Los artículos 13 a 29 del Convenio contienen las cláusulas administrativas del Tratado. En ellas se establecen sus órganos administrativos: Asamblea de la Unión, Comité Ejecutivo y la Oficina Internacional o Secretaría.

Con la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1967, la Oficina Internacional pasó a ser la Secretaría de la OMPI, a quien se entregó la administración del Convenio.

3. *Cláusulas Finales*

Desde el punto de vista de la aplicación del Convenio, existe una cláusula que reviste una importancia esencial en caso de conflicto, considerando que las normas sustantivas descansan enteramente en la legislación nacional de los países miembros.

Se trata del Artículo 25 por el cual todo país miembro tiene el compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar su aplicación. El mismo artículo establece que, en el momento en que un país pasa a formar parte del Convenio, se entiende que éste "se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio".

4. *Solución de Controversias*

El Convenio de París entrega la solución de diferencias en la interpretación o aplicación de sus normas a la Corte Internacional de Justicia, en caso de ser imposible lograrlo por la vía de la negociación (art. 28). Debe tratarse de diferencias entre "dos o más países de la Unión".

No se tiene conocimiento de que esta disposición haya sido utilizada por país alguno. Aunque varios países se han adherido a la posibilidad de reserva que existe, únicamente en este artículo del Tratado, al momento de su firma.

EL MERCADO INTERIOR EUROPEO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Fernando López de Rego

Introducción

Entre las medidas que se deben tomar para realizar de aquí a finales de 1992, el gran mercado interior europeo y que permitirán de esta manera, fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como consolidar las bases de la unión europea, existen varias que se refieren al entorno de las empresas y, en particular, al régimen de la propiedad industrial, comercial e intelectual. Algunas de estas medidas relativas a las patentes, a las marcas y a los derechos de autor ya fueron adoptadas, otras son objeto de propuestas presentadas, a veces desde hace mucho tiempo, pero el plazo de su implantación para 1992 destaca su importancia y, a partir de ahora, su urgencia.

¿Por qué uniformar a escala europea la propiedad industrial y la propiedad intelectual?

La ampliación de los mercados, en el seno de una Comunidad Europea en vías de integración económica e incluso a escala mundial, aumenta, en efecto, la competencia y hace cada vez más necesaria la protección de las invenciones, de las marcas que garantizan el origen comercial de un producto o de un servicio, e incluso de los derechos que se reconocen a los autores de una obra intelectual.

I.- Desventajas del Fraccionamiento

La protección de la propiedad industrial, comercial e intelectual responde a un interés social evidente puesto que fomenta el esfuerzo de creación, de innovación y de inversión. Tradicionalmente, está asegurada por disposiciones nacionales que, al variar de un país a otro, sólo tienen aplicación en el territorio del Estado que las ha promulgado. Esta situación

tiene consecuencias negativas sobre el comercio intracomunitario y sobre la capacidad de las empresas para considerar el mercado común como un entorno unificado para sus actividades económicas.

1. *Prácticas o de Procedimiento*

Aquel comerciante que quiera sacar provecho, por ejemplo de una marca, debe realizar, en distintos idiomas, tantas gestiones jurídicas como países donde quiera tener garantizados sus derechos. Los derechos que adquiera de este modo, tras múltiples procedimientos, a menudo largos y costosos, serán distintos de un país a otro. En determinados casos, no podrá acceder a un mercado nacional porque ya se habrán reconocido derechos a un competidor.

2. *De fondo o Económicas*

La existencia de legislaciones nacionales distintas introduce barreras protectoras y normas directa o indirectamente discriminatorias para los no nacionales que obstaculizan el libre ejercicio de la competencia y la libre circulación de las mercancías, que son principios fundamentales del mercado común europeo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades puede, en realidad, sancionar una utilización de la patente o de la marca que fuere abusiva y que ocultase acuerdos ilegales entre empresas, discriminaciones nacionales o una voluntad de restringir el comercio entre los Estados miembros. Pero los Tratados europeos admiten las restricciones a la importación cuando las justifica la necesidad de proteger los derechos de la propiedad industrial o comercial. Quedan pues por suprimir, o al menos limitar, los motivos que puedan justificar tales restricciones.

II.- Ventajas de la uniformidad a escala europea del Tratado de la Propiedad Industrial e Intelectual

La creación, en la Comunidad Europea, de condiciones análogas a las de un mercado interior para la adquisición y la explotación de las patentes, de las marcas y de los derechos de autor ofrecerá, en particular, las siguientes ventajas:

1. *Prácticas o de Procedimiento*

Una protección más extensa (12 países) de los derechos de la propiedad industrial, comercial e intelectual, así como simplificaciones administrativas. El registro de una marca a escala comunitaria evitará al que la solicite tener que dirigirse a unas diez administraciones nacionales distintas. Estas administraciones, que tienen a menudo dificultades para responder al volumen de peticiones, podrán ver su tarea simplificada con la creación de servicios comunitarios especializados.

2. *De fondo o Económicas*

a) *Economías de Escala*

La posibilidad, para los industriales y los comerciantes, de llevar a cabo una política de producción y de distribución mejor adaptada a las dimensiones del mercado común y sin los impedimentos que representan las fronteras nacionales y las barreras jurídicas. Esto será muy provechoso para el crecimiento económico.

b) *Consecuencia: mayor oferta y precios inferiores para los consumidores*

La posibilidad, para los consumidores, de obtener mayor partido de la apertura de las fronteras, del fortalecimiento de la competencia, de la producción a gran escala y a un menor costo.

Por otra parte, la experiencia de los últimos años ha subrayado la necesidad de adaptar, a un progreso técnico cada vez más rápido, las reglas que rigen actualmente la propiedad industrial, comercial e intelectual. Una adaptación tal se puede contemplar naturalmente en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad, pero esto sería condenarse a rehacer doce veces el mismo trabajo con el riesgo de crear nuevas desigualdades legislativas y, con ellas, nuevos obstáculos a los intercambios. Trátese de biotecnologías o de alguna de las numerosas facetas de las tecnologías de la información, la Comunidad ofrece un marco muy natural para elaborar en común disposiciones susceptibles de satisfacer el conjunto de los intereses presentes.

Con esto queda explicado porqué la Comunidad Económica se ha propuesto crear un documento único de la propiedad industrial e intelectual y a continuación se indicará lo que se ha hecho sobre patentes, marcas, derechos de autor.

III.- Patente europea y Patente comunitaria

1. *Definición*

Una patente es un "título oficial que puede solicitar el autor de una invención industrial y que le otorga el derecho exclusivo de explotar esta invención en beneficio suyo, por un tiempo determinado, y llegado el caso, cediendo una licencia de explotación a un tercero". Al mismo tiempo, la patente cumple igualmente con una función de información, puesto que las invenciones patentadas son objeto de varias descripciones y publicaciones.

2. *Dos convenios*

Frente a las desigualdades de las legislaciones nacionales y a las deficiencias que presentan los convenios internacionales firmados en este campo, se ha firmado dos convenios de dimensión europea, que constituyen "acuerdos o arreglos particulares" en el sentido que da a esta expresión al artículo 19 del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial.

a) *El Convenio de Munich: Patente Europea*

El convenio de Munich (5 de Octubre de1973), que trata de la Patente Europea, firmado por la mayoría de los Estados miembros de la Comunidad y otros países de Europa Occidental, vigente desde 1977, ha establecido un sistema europeo de concesión de patentes. Las principales disposiciones son las siguientes:

- Cualquier persona física o jurídica, cualquiera que sea su país de origen, puede solicitar una patente europea. Puede también contar con una patente nacional, que subsistirá paralelamente a la patente europea.
- Se ha creado una Oficina Europea de Patentes. Esta oficina, cuya sede está en Munich, expide patentes que protegen la invención en todos los países que se hayan adherido al convenio, o solamente en los países contratantes escogidos por el solicitante. En cada uno de estos países, la patente europea tiene el mismo efecto que una patente nacional. Está sometido a las disposiciones nacionales, salvo en algunas materias para las cuales el convenio ha previsto reglas comunes: se trata principalmente de la duración

de la patente, fijada en veinte años, y de las causas de nulidad que se pueden alegar en su contra.

- Cualquier solicitud de patente europea se estudia, por una parte, desde el punto de vista de su conformidad con las formalidades prescritas y, por otra parte, desde el punto de vista de la novedad del producto o del procedimiento.
- Se expide y se publica la patente europea en uno de los idiomas oficiales de la Oficina (alemán, inglés, francés, y también español tras la adhesión de España a la CE y al Convenio). Cualquier persona puede oponerse en el plazo de nueve meses a contar de la fecha de la concesión.
- El derecho que confiere una patente de un proceso alcanza igualmente los productos obtenidos directamente por ese procedimiento.

A pesar de su costo más bien elevado, la patente europea es menos cara e implica muchas menos gestiones que la suma de tres o cuatro patentes nacionales solicitadas en Estados distintos. El número de solicitudes mensuales ha aumentado rápidamente, pasando de 1500 en 1980 a más de 4000 hoy en día.

b) *El Convenio de Luxemburgo: Patente Comunitaria*

Complementado por el reciente Acuerdo en Materia de Patentes Europeas firmado el 15 de diciembre de 1989, el convenio de Luxemburgo del 15 de diciembre de 1975 sobre la Patente Comunitaria, firmado solamente por los Estados miembros de la Comunidad, va un grado más allá en la integración en materia de patentes. Prevee, en efecto, el establecimiento de un derecho unitario de patentes, de manera que:

- La patente europea tenga los mismos efectos en todos los países de la Comunidad. Además, para eliminar las distorsiones de la competencia y los obstáculos de la libre circulación de las mercancías, está previsto que, tras un período transitorio, toda solicitud de patente europea para uno de los países miembros se aplique automáticamente al conjunto de los demás. No se permite, por tanto, escoger en qué países pueda aplicarse y en cuales no.

El convenio prevee, además:

- La prohibición de compartimentar el mercado común en mercados nacionales. Los productos protegidos por la patente comunitaria podrán circular libremente por todo el territorio de los ... en cuanto el titular de la patente los haya puesto a la venta en

cualquiera parte del territorio comunitario. Esto regirá igualmente para los productos comercializados por el titular en una licencia contractual.

- La posibilidad de limitar, por un sistema de licencias obligatorias, la exclusividad de explotación otorgada por la concesión de una patente comunitaria, en el momento en que el modo de explotación escogido perjudique a la colectividad. Por ejemplo, si una firma que posee una patente retrasa la comercialización de un producto farmacéutico especialmente útil, pero lo sustituye por otra producción, cuyos gastos de investigación o de explotación no han sido amortizados todavía. A las autoridades nacionales competentes les incumbirá conceder las licencias obligatorias, cuya reglamentación se armonizará progresivamente.
- Disposiciones relativas al tratamiento de los litigios, habiendo un tribunal común para resolver algunos puntos de derecho, antes de que pueda ser emitido un juicio definitivo, en última instancia, por las jurisdicciones nacionales competentes. Se atribuye en el Acuerdo del 15 de diciembre de 1989 a la Corte de Justicia de la CE la función de uniformar la interpretación del Convenio, mediante un sistema de recursos prejudiciales análogos a los de constitucionalidad que conocen los sistemas jurídicos de la mayor parte de los países.
- Para los inventores que sólo se interesan por su mercado nacional, el mantenimiento de las patentes nacionales, pero combinado con disposiciones que limitan lo menos posible sus repercusiones en el funcionamiento del mercado común.
- El artículo 8 en el Acuerdo del 15 de diciembre de 1989, prevee la posibilidad de adhesión de terceros Estados al Convenio, siempre que hayan formado con la CE una Unión Aduanera o una zona de libre cambio.

IV.- Proposición de Directiva del Consejo relativa a la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas

Por otra parte, para completar este esfuerzo de integración jurídica y tener en cuenta el progreso rápido de las ciencias, la Comisión presentó, el 21 de octubre de 1988, una propuesta relativa a la protección jurídica de

las invenciones biotecnológicas. Al asegurar la posibilidad de patentar estas innovaciones en el conjunto de los países de la Comunidad, este texto quiere favorecer la investigación con perspectivas en el gran mercado y ayudar a la industria europea a competir, en igualdad de condiciones, con sus competidores norteamericanos y japoneses, que ya se benefician de esta ventaja. La proposición de directiva prevee, pues, que se pueda patentar materia viviente, en particular plantas, animales y microorganismos; define la amplitud de la protección concedida y organiza un sistema de registro de microorganismos, destinado a completar, en caso de necesidad, las descripciones tradicionalmente requeridas para la concesión de una patente.

V.- La Marca Comunitaria

1. Importación-Uniformidad

Independientemente de la patente, uno de los principales medios de protección jurídica de un producto de consumo es la marca. Las marcas (se cifran varios millones en el conjunto de la Comunidad) son, la mayoría de las veces, objeto de registro, aún cuando algunas proceden del mismo uso. Aquí también, las diferencias legislativas pueden obstaculizar la libre circulación de las mercancías, así como la libre prestación de servicios y desvirtuar las condiciones de competencia. Y ello tanto más ya que, a la inversa de la patente, el derecho a la marca no está sometido a limitaciones en el tiempo.

2. Dos direcciones

a) *El acercamiento de las legislaciones nacionales*

A estos efectos, se adoptó en 1988 una directiva. Esta indica que el derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite impedir a toda persona o sociedad utilizar, en los negocios y sin su consentimiento, todo signo distintivo, idéntico o similar que se aplique a productos o servicios idénticos o similares a los que están cubiertos por la marca registrada, puesto que su utilización crea un peligro de confusión en la mente del público. La directiva se limita voluntariamente a aquellas disposiciones que inciden más directamente sobre la libre circulación de los

productos y de los servicios. Se ha limitado a armonizar las reglas nacionales que definen:

- los signos y los caracteres distintivos susceptibles de ser protegidos;
- las disposiciones relativas a la extensión de la protección de las marcas,
- su utilización, y
- los motivos de rechazo que pueden oponerse al registro o al mantenimiento de una marca.

Por otra parte, un reglamento europeo adoptado en 1986 define el marco en el cual los titulares de una marca pueden obtener la intervención de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, para impedir la comercialización de mercancías falsificadas procedentes del exterior de la Comunidad.

b) *La creación de una marca comunitaria*

La Comisión de la Comunidad Europea presentó con este fin, en 1980, una propuesta de reglamento, que se modificó en 1984. En la práctica, mientras existan derechos nacionales de marcas, aunque se trate de países vecinos, su campo de aplicación geográfico seguirá limitado a cada uno de los países de la Comunidad, de manera que seguirá habiendo numerosas fuentes de conflictos entre marcas idénticas o similares reguladas por estas legislaciones y pertenecientes a titulares distintos. En beneficio de los productores y de los consumidores, esta propuesta tiende a crear, en el seno de la Comunidad, condiciones que correspondan a las de un mercado interior europeo para los productos de marca.

Concedida por una oficina comunitaria única, la marca comunitaria será válida para la Comunidad en su conjunto de acuerdo con una legislación comunitaria única. Productores y consumidores deberían salir ganando.

Los productores que se beneficien de la misma protección a gran escala para sus marcas, podrán ampliar la promoción comercial de sus productos (cuya marca es un factor capital) al conjunto del mercado común y producir mayores cantidades, aprovechando así las ventajas que ofrece la producción en masa: reducción de los costos, etc.

Los consumidores podrán efectuar su selección dentro de una gama más extensa de productos de la misma clase y con un menor riesgo de confundir un artículo con otro.

La propuesta de la Comisión –cuya aprobación está frenada por divergencias relativas a la sede de la Oficina: Madrid, Londres, Munich, y a sus idiomas de trabajo– prevee en particular:

- Una duración de registro de diez años, prorrogable por períodos iguales.
- La denegación de registro cuando la marca propuesta:(1) posea otro propietario (2) sea ilícita (por ejemplo, si incluye signos capaces de inducir a error al público en cuanto a la naturaleza, la calidad o la procedencia del producto).
- Un procedimiento de solución de los conflictos. En caso de falsificación o de impugnación de la validez de una marca anterior podría, particularmente, oponerse al registro o solicitar su anulación, en caso de utilización de un signo idéntico o similar a los suyos.
- El mantenimiento paralelo de las marcas nacionales que seguirán siendo útiles para las empresas, cuya actividad restringida no requiera una protección a escala europea.

VI.- Los Derechos de Autor

1. Problema

Sin que sean objeto de una patente o de una marca, las obras intelectuales se benefician también de una protección, –los derechos de autor– organizada en el marco de las legislaciones nacionales y de varios convenios internacionales. Aquí también, las desigualdades y las lagunas legislativas no faltan. Se evidencian, sobre todo, en algunos sectores en que la rapidez del progreso técnico impone fuertes inversiones que, a menudo, sólo pueden ser rentabilizadas a escala europea:

- diseño y producción de circuitos integrados y de programas de ordenador,
- bancos de datos,
- desarrollo de un mercado de nuevos soportes sonoros y audiovisuales como, por ejemplo, la grabación numérica o "digital" (computarizada), etc.

2. *Libro Verde*

Para abrir el debate y permitir una amplia consulta de todos los medios interesados, la Comisión publicó, en junio de 1988, el denominado Libro Verde sobre el derecho de autor y el desafío tecnológico. Intentando crear un entorno jurídico estable y unificado, capaz de proteger al autor y a la industria de las prácticas que pueden desanimar la inversión al reducir su rentabilidad, el Libro Verde examina prioritariamente los problemas siguientes:

a) La piratería o reproducción no autorizada y con fines comerciales de películas, cintas de casette, discos o programas de computador.

Junto a algunas innovaciones técnicas (marcaje, etc.), parecen necesarias medidas legislativas para proteger el derecho de autor.

Se trataría, en especial, de reconocer en toda la Comunidad el derecho de los autores, de los productores y de los artistas intérpretes a autorizar la reproducción de sus obras y prestaciones y de preveer una represión más eficaz de la piratería. Las obras cubiertas por el derecho de autor, deberían igualmente entrar en el ámbito de aplicación del reglamento comunitario relativo a las mercancías falsificadas.

b) La copia privada. Esto plantea un verdadero problema en el sector de la música, puesto que la grabación numérica permite, en principio, a cualquiera sacar una copia tan buena como una matriz de estudio. El Libro Verde contempla varias opciones, que garantizan el derecho de los autores a la remuneración como la:

- limitación técnica de las posibilidades de reproducción
- introducción de un canon sobre los aparatos o soportes de grabación, etc.

c) El derecho de distribución. Los discos compactos prácticamente no se desgastan. Los canales de televisión y los productores de cintas de casette rivalizan con los cines para tener las primicias de las películas, aún cuando al productor quizás le interesa escalonar su comercialización. Ante estos problemas, la Comisión prevee reconocer, en toda la Comunidad, el derecho de los autores a autorizar el alquiler de sus obras o, por lo menos, a disfrutar, en estos casos, de una remuneración equitativa.

d) El Libro verde examina también los problemas de derecho de autor planteados por los bancos de datos y los programas de ordenador. La Comisión ya ha presentado para ello una propuesta de directiva relativa a

los softwares, que impondría a los Estados miembros proteger los derechos exclusivos de reproducción, de adaptación y de distribución del autor durante un período de cincuenta años.

Por otra parte, una directiva europea, adoptada a partir de diciembre de 1986, ha previsto que los Estados miembros garanticen, según reglas comunes, la protección jurídica de los productos semiconductores (o circuitos integrados) utilizados en la informática. Aquí también, se trata de fomentar las inversiones protegiendo sus resultados: se estima, en efecto, que el desarrollo de un "chip" sofisticado puede requerir una inversión de unos 1000 millones de ecus, cuando el plagio sólo cuesta 50.000 o 100.000 ecus.

La duración de los derechos de reproducción y de explotación comercial reconocida a favor de los creadores, es de diez años. Como Estados Unidos, Japón y varios terceros países de Europa occidental han adoptado disposiciones con la misma duración, la directiva comunitaria ha permitido establecer un régimen de protección mutua de los derechos de los creadores, que cubre la mayor parte del mundo industrializado.

e) Las instituciones de la Comunidad siguen estudiando los problemas de los derechos de autor, en especial en el sector de la televisión y del libro. Con ocasión de recientes debates, los ministros han convenido volver a estudiar, a la vista de la experiencia, los problemas de los derechos de autor planteados por la difusión transnacional de programas de televisión. Por otra parte, en un comunicado sobre el libro y la lectura, publicado en agosto de 1989, la Comisión ha sacado a relucir los problemas planteados por la extensión de la reprografía, así como por algunas lagunas y desigualdades en el ámbito de los contratos de edición y la duración de la protección de los derechos de autor.

Conclusión

La Comisión de las Comunidades Europeas aboga por una adopción rápida de los proyectos que se siguen discutiendo en los sectores de la propiedad industrial, comercial e intelectual, a los que se ha aludido en este artículo. Se trata, en efecto, de elementos imprescindibles para la realización del gran mercado sin fronteras, que los Estados miembros se han comprometido a establecer de aquí a finales de 1992.

INTELLECTUAL PROPERTY IN BRAZIL AND THE "NEWEST" INDUSTRIAL POLICY

Ross Kaufman[1]

Introduction

The size and visibility of the Brazilian economy has made it a Third World leader in matters of intellectual property protection and technology licensing and transfer. For this reason, the changes now underway in its rigid and doctrinaire system should be of interest. This article describes in detail certain important features of Brazilian intellectual property practice. This is a useful excercise not because it is a system worthy of emulation, but for the very opposite reason: the problematic intellectual property environment in Brazil is to be avoided, and the government itself now has begun to dismantle the existing rules and regulations created in the shadow of policy driven by import substitution.

I.- The Industrial Property Code

The proper place to start this overview of the Brazilian regulatory regime for intellectual property is the Código da Propriedade Industrial, which is Law N°5.772 of December 21, 1971 and which it will hereafter refer to as the Industrial Property Code.

Four broad items of intellectual property protection are covered by the Industrial Property Code: (a) The granting of privileges –patents– in respect of inventions, useful models, industrial models and industrial designs (Art. 2°); (b) the granting of registrations for trade and service marks; (c) provisions concerning the repression of false indications of source; and (d) provisions concerning the repression of unfair competition – basically providing some statutory protection to unpatented knowhow. Basically, the first two items are of interest.

[1]Partner, Coudert Brothers, based in Sao Paulo, Brasil.

As for patents, there are two well-known controversial provisions. First, the terms are 15 years for an invention, and 10 years for useful models or designs, all calculated from the date of deposit. Secondly, the Industrial Property Code contains a Chapter that permits mandatory licensing of a patent in the event of non-exploitation in the country.

These provisions have been a source of disagreement and criticism inside and out of Brazil because: (a) it has been asserted that the **duration** of patent protection shoud be longer, as it is in the United States for example; and (b) because it is asserted that the **calculation** of the duration of protection should begin with the granting of the patent and not retroactively back to the date of its application, since dilatory processing (also widely claimed to be a fact of Brazilian regulatory practice – it is said to take at least 4-5 years) by administrative authorities can eat up a significant portion of the useful life of the patent.

What items are not susceptible of patent protection under the Industrial Property Code? Here Brazil has been a high visibility leader in excluding "food, chemical-pharmaceutical and medicinal substances, materials, mixtures or products, of any kind, as well as the respective processes for obtaining or modifying them" (Art. 9 (c)).

This limitation on patent protection has, of course, been at the center of bilateral controversy –U. S. trade sanctions against Brazil– and multilateral dispute- the current Uruguay round of the GATT discussions, both of which will be explored at length in the course of this seminar.

The basic statutory provisions impose some other restrictions in respect of patents that are noteworthy. Art. 29, provides that a patent license "cannot impose restrictions on marketing of the product covered by the license, as well as the importation of inputs necessary to its manufacture". Art. 36 provides that obtaining a privilege or the granting of a license for its exploitation are subject to recordation in the National Intellectual Property Institute or "INPI". This latter provision in itself is unremarkable, but I would like to focus on the role of the INPI in the administration –and **creation**– of the law in Brazil and, as a consequence of its augmented involvement, its apparently fundamental impact on Brazilian economic development.

So far as marks are concerned, the provisions of the Industrial Property Code are predictable. A few of the highlights: Art. 59 guarantees in Brazil ownership of the mark and its exclusive use for the person having registered such mark in accordance with the Code, to distinguish his products, mer-

chandise or service in the class corresponding to his activity. Licensing of marks is expressly treated (Art. 90), providing that:

> "The owner of the mark.. can authorize its use by third parties duly established, by way of a contract of exploitation which shall contain the number of the application or the registration and the conditions of remuneration, as well as the obligation of the owner to exercise effective control over the specifications, nature and quality of the respective articles or services".

Sound easy? As a practical matter, no marks are licensed with remuneration. Section 1 of Art. 90 provides that "remuneration will be established with due observance of the legislation in effect and of the rules issued by the monetary and foreign exchange authorities – emphasis on "monetary and exchange authorities". Section 2 provides that the license "cannot impose restrictions on the manufacture and marketing, including export". Lastly, of relevance, Section 3 tells that the license to use the mark only will produce effects as against third parties after judged proper and recorded by the INPI.

II.- Administration

Administration of the Industrial Property Code is, as priorly mentioned, entrusted to the INPI. It was created in 1970 (by Law N° 5648) as a federal autarchy, replacing the National Department of Industrial Property. Article 2 of its constitutive law recites that the INPI has "as its principal purpose to execute, in the national scope, the rules that regulate industrial property, having in view its social, economic, judicial and technical function". This rather vague mandate is filled out by the sole paragraph of Art. 2: "Without prejudice to the other attributions that may be granted to it, the INPI will adopt, with a view to the economic development of the country, measures capable of accelerating and regulating the transfer of tecnology and of establishing better conditions of negotiation and utilization of patents..." This does not appear to be a mandate to impede, obstruct or otherwise complicate the transfer of technology – it appears to contemplate faster and smoother transfer. The regulations to the INPI's constitutive law are clear in this regard (Decree N° 68.104 of 1971): "to create better conditions of absorption, adaptation or development of science or

technology, by way of full utilization of the information accumulated and the ample divulgation in the industrial or research sectors".

III.- Regulation

The centerpiece of the regulatory system is an INPI rule, Normative Act N° 15 (hereinafter referred to as "AN N° 15"), which was issued in 1975. The rule establishes the basic norms and concepts for the approval and recordation of technology transfer contracts and related items.

AN N° 15 establishes that recordation of the contract with the INPI is a condition for: (a) legitimating the payments arising from the transfer contract, "whether internal or paid abroad", (b) permitting tax deductibility (see Adidas case), and (c) proving effective use of a patent or mark in Brazil. The rule breaks technology transfer contracts into 5 groupings:

- license for patent exploration;
- license for use of a mark;
- supply of industrial technology;
- technical-industrial cooperation; and
- specialized technical services.

Each separate area has, by the way, to be covered by a separate contract. This is the reason asserted by Roberto Reis, head of INPI's division of technology transfer contracts, for the lack of effective franchising in Brazil, since in franchising the license is an integrated whole, also involving the use of the mark. "Unfortunately, we simply have to fulfill the law", he told a session of the Tenth Annual Meeting of the Brazilian Intellectual Property Association in Sao Paulo in August 1990. But, of course, INPI itself made the rule that all licensing elements have to be treated separately. This tendency, which admittedly is somewhat Kafkaesque, to invoke an administrative rule to justify a result without any effort to justify the rule itself typifies the technology licensing process. It has had an impact on Brazil's development. Contracts are subject to recordation where foreigners are involved, and even where they are not.

Regarding patent licensing, the remuneration permitted is **not** established in AN N° 15. The regulation provides that remuneration is to be set taking into account the type of production or field of activity, be specifically related to the beginning of effective exploitation of the patent and, further-

more, be directly linked to the sale of the product resulting from application of the object of the patent.

Remuneration is to be determined based on the percentage or fixed unit value per unit of product, in either event incident on the **net sale price** or, if it is the case, also in correlation with the profit obtained from the product object of the license. A "note" to paragraph 2.2.1 of AN N° 15 provides that:

> "For purposes of calculation of remuneration "net price" is considered the invoice value, based on actual sales, less taxes, fees, inputs and components imported from the licensor as well as by any supplier directly or indirectly linked to such licensor, commissions, credits for returns, freight, insurance and packaging, besides other deductions that may be agreed between the parties".

If the patent owner controls the licensee, recordation of the license produces no effects as to payment –in this case it serves only to prove effective exploration of the patent in Brazil and avoids lapse or "caducidade".

Paragraph 2.5.1 of AN N° 15, in classic import substitution regulatory fashion establishes certain mandatory provisions of the patent license, and Paragraph 2.5.2 tells what the license **cannot** say. For example, it cannot (a) regulate, determine, alter or limit the production, sale, price, advertising or diffusion, distribution, marketing or exportation, (b) it cannot impose an obligation to purchase inputs or components necessary to manufacture or use the process, (c) it cannot contemplate impeding the licensee from contesting, administratively or by judicial proceedings, the industrial property rights sought or obtained in Brazil by the licensor; and, (d) among other requirements, it cannot exempt the licensor from liability with respect to possible third party actions, arising from vices or defects inherent in the content of the object of the license covered by the contract.

How about the licensing of the use of marks? There's plenty of restrictions in AN N° 15. Paragraph 3.2 of this normative tells that remuneration, "quando admitida", should be directly linked to the services or products distinguished by the mark or slogan. For marks, too, the definition of "net sales" we looked at a moment ago applies.

The regulation again stipulates certain obligatory conditions of the license, such as: (a) "to contain the option for the licensee, if he deems it suitable, to make use also of this own mark or propaganda together with the licensed mark...", (b) to contemplate that the products or services to be distinguished by the mark will contain identical specifications, nature and

quality in relation to the products and services produced in the place of origin by the licensor, except for those rules which, with respect thereto, are issued internally by the competent organs – in this case the effects of recordation can be suspended "principally in defense of the consumer" and Paragraph 3.5.2 tells what the contract cannot say. These strictures are basically like those established for patents, with some additions such as that the contract cannot "introduce rules that restrict the advertising or diffusion that can be realized by the licensee, observing effective legal rules".

Contracts for the supply of what the regulation calls "fornecimento de tecnologia industrial" are defined as those having as their specific purpose the "**acquisition**" –emphasis on acquisition– "of knowledge and techniques not protected by industrial property rights deposited or granted in the country, to be applied in the production of assets for consumption or inputs, generally". This, then, is unpatented know-how and trade secrets, and is understood to include (a) all technical engineering data for the product or process, (b) supply of data and information for updating the process or product and (c) the supply of technical assistance by the supplier's technicians and training of specialized technical staff of the acquiror.

The Brazilian rules treat a transfer of unpatented know-how as a sale, not a license. This position has not been a great incentive to the transfer of unpatented technology. In case anyone misses the point, Paragraph 4.5.2 (a) prohibits the contract from "including, implicitly or explicitly, any references to industrial property rights, such as: license, grant of license or of rigts, licensed product or process.. and others usually adopted in license agreements".

AN N° 15 imposes, as well, rigorous and vague criteria for approval of the transaction when the technology to be transferred comes from abroad. These include the following: (a) the technology must fit within "critéria de seleçao prioritária", based on the nature of the product or process and its significance for national development, according to the governmental policy for the sector; (b) it must correspond to levels that cannot be reached or obtained in the country, "apurados através do confronto com a efetiva e disponível capacitaçao interna para sua execuçao ou com fontes alternativas já existentes"; (c) it must create qualitative conditions for the product resulting from its application, with a view principally to exportation; and (d) lastly, among other conditions, it must permit the substitution of import of the product, including of the inputs and components necessary to its manufacture".

The technology transfer remuneration is to be based on a number of factors. The duration of the contract, "sempre de caráter temporário", is to establish the term considered necessary to capacitate the acquiror to dominate the technology, by way of its adequate utilization and the obtaining of real results deriving from its incorporation.

AN N°15 covers also two other items. First, so called "technical industrial cooperation" contracts, defined in paragraph 5.1 as those having as a specific purpose acquisition of techniques and services required for the manufacture of industrial units and sub-units, of machines, equipment and their respective components, and other capital goods, upon order. Secondly, the contract for so-called "specialized technical services". These are understood to be "contracts having as their specific purpose the planning, programming and elaboration of studies and projects, as well as the execution or rendering of services, of a specialized nature, that the productive system of the country requires".

Insofar as technical service contracts are concerned, AN N°15 has been superseded by INPI Normative Act N°60 of March 24, 1982 ("AN N°60"), which establishes the basic conditions for the recordation of such contracts. As you might expect, import of foreign technical services is conditioned on the inexistence of national technical capacity for the rendering of the same services. AN N°60 did permit technical services in an amount less that US$35,000 to be formalized by presentation of an invoice, rather than a contract. In this case, however, a prior consultation with INPI is required in which there is described in detail precisely what is to be imported, the qualification and number of technicians and the value thereof.

As far as prior consultation is concerned, Normative Act N°32 of May 5, 1978 made such consultation mandatory for remunerated patent licenses, remunerated trademark licenses, supply of industrial technology, technical-industrial cooperation and most instances of specialized technical services. It requires presentation of the draft contract in parallel columns of Portuguese and the relevant foreign language.

In the area of informatics, joint INPI and SEI (Special Informatics Secretariat) approval of technology licenses is required. By the way, the prohibition unilaterally imposed by the SEI on technology joint ventures in the area of informatics –that is, the licensor of the technology cannot have an equity participation in the licensee– was recently overturned.

IV.- Royalties

The permitted parameters for royalties are not expressed in the law or in the industrial property regulations. Rather, these limits are set forth in the income tax regulations concerning deductibility (Art. 231-234). The applicable coefficients date back to 1958 and range from 1% to 5% maximum royalty, considering the degree of importance of the activity. Although this addresses the question of deductibility for income tax purposes, in practice the INPI has tracked the tax limits, although a few special cases exist in which royalties higher than 5% have been permitted. The system is tightly woven, for the very income tax regulation requires that, for example, deductions of royalties for know-how are dependent on the registration by INPI of the contract. These limits apply also to purely domestic operations.

V.- Software

Another controverted area of intellectual property protection in Brazil is the legal regime for protection of computer software. The Law of Software -Law 7.646 of December 18, 1987 (the "Law of Software") created a system of protection based fundamentally on existing copyright law in Brazil (under Law 5.988/73) with some special features for software. The Law of Software fits in the context of Brazil's Informatics Law (Law 7.232/84) which created a substantial market reserve in the area of informatics and the first PLANIN or National Plan for Informatics and Automation (Law 7.463/86), both administered by the recently-extinguished Special Informatics Secretariat – or SEI. It will not address these important features of Brazilian industrial policy together, because they are market defensive tools relying not on expansive or restrictive intellectual property protection but on trade limitations and development defenses. But, the Law of Software, though consistent indeed (despite U. S. government pressures) with the overall informatics policy pursued until recently, achieves its results differently.

Software is defined in the Law (Art. 1°, sole paragraph) as "the expression of an organized group of instructions in natural or encoded language, contained in a physical support of whatever kind, of necessary

use in automatic information processing machines, dispositives, instruments or peripheral equipment, based on digital technology, to make them function in a specific manner and for specific purposes".

The regime ultimately adopted is a modified copyright system. The term of protection is 25 years –less than under the copyright law– and it counts from the date of release of the software in any country. Such protection is independent of registration or enrollment of the software with the SEI. Rights are granted to foreigners, provided their respective legal systems reciprocate coextensively for Brazilians. There is, however, an optional registration procedure, which requires disclosure to the governmental authorities and is intended to provide greater certainty of uncontestability.

In contrast, however, for the marketing of software in Brazil the prior enrollment of the software by the SEI is obligatory. The SEI is to break the programs into categories based on whether the software is developed in Brazil or abroad, in national and non-national entities, etc., not because protection will vary. Rather, under the Informatics Law foreign software will be prejudiced with respect to financings with public resources, tax incentives and with respect to marketing and profit remittances (or payment of royalties). For example, enrollment and approval of acts or contracts under the Law by the SEI are expressly conditioned, insofar as programs developed by non-national companies are concerned, to the determination of the inexistence of a similar national program developed in the country (Art. 8, 2°).

Enrollment following this test of national similarity is an essential precondition to the validity and efficacy of any juridical acts with respect to the programs, and for fiscal and exchange effects, including the legitimation of payments. Furthermore, the marketing of such computer programs is solely permitted to national companies (Art. 28) – which are narrowly defined in the Law of Informatics. The distribution or assignment agreements are subject to SEI approval, as a condition to enrollment of the program.

Sanctions and penalties are clearly established by the Law. Violation of rights in software could result in 1-2 years of detention, and a fine. The same penalty, curiously, is specified for the "importing, exposing, maintaining warehoused, for purposes of sale, foreign computer software that is not enrolled". A civil action for damages also is contemplated.

VI.- The Newest Industrial Policy

What is the practical significance of, what lessons can be derived from, this system erected initially on an import substitution model? In the case of software, a market reserve? It would not be fair to say the system was a failure, because that would require a hypothetical comparison: compared to what? But what is quite clear, even if the data are partly intuitive and impressionistic, is that the model began at some point to deviate from its essential purpose and, equally, that it outlived its usefulness by something like ten years.

These factors were recognized unequivocally by the Collor government, not merely in vague pronouncements and generalizations, but in the express articulation of its industrial policy. Portaria N°365 of June 26, 1990 of the Ministry of Economy, Treasury and Planning adopted what are called the "General Guidelines for Industrial and Foreign Trade Policy", occasionally called tongue-in-check "the Newest Industrial Policy" to differentiate it from its predecessors, invariably also called "New Industrial Policy".

This document constitutes, among other things contained in its ten pages, an explicit rejection of the long-prevailing system of intellectual property protection and licensing in Brazil. In its expression of strategies it recites that "the Industrial Policy to be implemented requires forms of governmental behavior and regulation of economic activity substantially different from those in effect throughout the import substitution process". Insofar as support for technological capacitation of industry is concerned, Section 6.4 recites that one of the pre-requisites for industrial capacity is a governmental support infrastructure that includes "the making adequate of the policy of contracting and transferring technology, with a view to simplifying the operational procedures and the revision of the quantitative limits to payments".

A last element of this important document is Section 9, "Legislation". This contemplates expressly replacement of: (a) Law 7.232/84 regarding national informatics policy, (b) Law 7.646/87, the Law of Software, (c) the Industrial Property Code (Law 5.772/71) is also to be revised "taking into account the change of orientation specified in the Guidelines" by March 20, 1991. Among the elements singled out for change is the extension of patent protection to pharmaceutical processes and products.

In accordance with the General Guidelines, a special commission named by the government adopted specific recommendations with respect

to the technological development of Brazilian industry. The bold and thoughtful conclusions of this report included the following:

"The capacity of Brazilian enterprises to innovate did not match the dynamism with which the industrialization process was undertaken. Little importance was attributed in Brazil to the effective assimilation of imported technologies, thereby being understood the capacity not only to reproduce products and industrial processes, but also to introduce relevant modifications".

As a result, investments in science and technology add up to 0.5% of the GDP, compared to 2.3% – 2.9% in developed countries. The national private sector has little to do with research and development, being responsible for 11% of the total investment, compared to, for example, 30% in Italy and 70% in Japan. At the same time as internalization of foreign technology was being choked off, internal research and development was virtually non-existent.

Among the five actions recommended as essential for technological capacitation of industry: "purchase and absorption of technology resulting from the fact that the base of technological progress is constituted of the complementarity generated by the association of foreign technologies and internal generation of technologies". By the way, in the last ten years expenditure on importation of technology has dropped in a frightening degree, from US$321 million in 1980 to US$135 million in 1988. The aggregate ten year expenditure for 1979-88 was US$2.2 billion, considered a ludicrously low number for a country with an industrial park the size of Brazil.

In conclusion this report recites: "The outdatedness of the technology of Brazilian industry . . . is proven by the prices and by the quality of goods and services, when compared to similar leaders in the international market. The delay in the change of the import substitution model for one of competitiveness, excess state paternalism and the closing of the Brazilian economy are the most frequent explanations".

It is clear that important measures will be adopted-certainly not without bureaucratic and private sector resistance. Important steps already have been taken. These include the following:

- reevaluation of the permitted royalty rate on technology which, currently, as noted, is embedded in a tax regulation applied mostly co-extensively by the INPI;
- reconsideration of the prohibition against imposition of export restrictions on the license of technology;

- likely suspension of the "consulta previa" at the INPI, which consumed months before the technology licensing process could begin. These three changes, together with the vast simplification of INPI rules and procedures, are expected to be adopted by October 12;
- protection for pharmaceutical patents. In this regard, on July 18, 1990 an interministerial commission was formed to prepare a draft law by March 1991. They will also consider the question of mandatory licensing currently contemplated by the Code.
- Approval by the CONIN of informatics Technology joint ventures on October 4, 1990.
- SEI was extinguished.
- with respect to software, it is expected that the examination of similarity will be eliminated, and distribution will no longer be restricted only to Brazilian companies. By the way, at least one source has suggested that foreign software sold in Brazil through the current system costs up to 6 times more than in the United States, although this is disputed.

In short a system so durable that, despite its palpable effects, it looked as if it would last forever, may now be substantially dismantled.

CAPITULO II

SITUACION DE LA PROTECCION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN PROCESOS TECNOLOGICOS

Enrique Schlotfeldt

Introducción

En este artículo se hacen algunas consideraciones sobre la propiedad industrial en los procesos tecnológicos. Si bien reflejará en alguna medida la visión que tiene la industria minera, se tratan conceptos generales que son comunes a cualquier sector económico que haga uso de procesos tecnológicos.

Que el producto de la inventiva humana, genéricamente conocido como un invento, es propiedad de su autor, que ésta tiene un carácter similar al de otros tipos de propiedad y que su propietario tiene el legítimo derecho a una retribución por su uso por terceros por un plazo determinado, es una percepción antigua.

Las sociedades modernas han recogido crecientemente el concepto de propiedad intelectual y lo han reflejado cada vez con mayor precisión y claridad en sus legislaciones y prácticas comerciales. El reconocimiento, resguardo y retribución de la propiedad intelectual han pasado a ser elementos fundamentales para el progreso, la convivencia de los individuos y entidades que componen una sociedad y las relaciones y el comercio entre los países.

I.- La Propiedad Industrial en la Legislación Chilena

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 en su Capítulo III, Artículo 19, número 25, inciso tercero, establece textualmente: **"Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".**

Con anterioridad, el Código Civil, en su Artículo 584, había establecido que **"Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales".**

Una de las leyes especiales a que se refiere el Código Civil en el artículo citado es el Decreto Ley N°958 Sobre Propiedad Industrial de Junio de 1931. En estos momentos está en el Congreso una proposición del Ejecutivo que modifica esta ley, que ha estado vigente desde hace casi 60 años.

El Artículo 4° de dicho Decreto Ley establece qué es patentable. A continuación se destaca con mayúsculas y entre comillas aquellas palabras que caracterizan lo que es patentable dentro de las disposiciones de dicho artículo.

"Son patentables:

a) Todo producto "NUEVO, DEFINIDO Y UTIL".

b) Toda "NUEVA" máquina o herramienta y todo "NUEVO" instrumento o aparato de uso industrial o de aplicación medicinal, técnica o científica.

c) La invención de partes o elementos de máquinas, de mecanismos o de aparatos, o accesorios de los mismos, mediante los cuales se logre una "MAYOR ECONOMIA" o "PERFECCION" en los productos o resultados.

d) Las combinaciones o agrupaciones "NUEVAS" de máquinas o aparatos en que se indique y se compruebe una "MAYOR ECONOMIA" o un "PERFECCIONAMIENTO" en los productos o resultados finales.

e) La invención de "NUEVOS" procedimientos para la preparación de materias u objetos de uso industrial o comercial.

f) Los "NUEVOS" procedimientos para la preparación de productos químicos, y los "NUEVOS" métodos de elaboración, extracción y separación de sustancias naturales.

g) Las "REFORMAS", "MEJORAS" o "MODIFICACIONES" introducidas en las cosas ya conocidas, siempre que se compruebe debidamente su "NOVEDAD" y "VENTAJAS" sobre lo similar que ya está en uso, en tal forma que se presente un producto o resultado "SUPERIOR" a lo existente".

El artículo siguiente de la misma ley define algunos ejemplos de lo que no es patentable. Su objetivo es el de contribuir a precisar y clarificar,

por la vía de ejemplos, las definiciones de lo que es patentable contenidas en el artículo anterior.

De una lectura de las disposiciones del Artículo 4° resultan evidentes las dificultades que se presentan para calificar qué es y qué no es patentable. No siempre los términos "nuevo", "definido", "útil", "mayor perfección", "superior" y otros de la misma índole, que caracterizan lo que es patentable, son fácilmente cuantificables y es difícil evitar un cierto grado de subjetividad.

La dificultad de definir inequívocamente qué es patentable también existe cuando se trata de determinar lo que no es patentable. Así, el problema de registrar una patente es similar al de oponerse a una solicitud de patente, o anular una vigente, por razones parecidas.

Esto arroja una enorme responsabilidad sobre los expertos o peritos que deben fundamentar la aceptación o el rechazo del registro de una patente o la anulación de una vigente. Es fundamental que estos técnicos tengan la preparación, el acceso a información y los medios materiales que les permita realizar esta difícil tarea.

Desde el punto de vista de la actividad minera, interesa destacar que la definición incluida en la letra f) del Artículo 4° es explícita y precisa, al establecer que son patentables "los nuevos métodos de elaboración, extracción y separación de sustancias naturales". Obviamente, este concepto es aplicable a otros sectores que involucren el manejo de sustancias naturales.

II.- Proceso Tecnológico

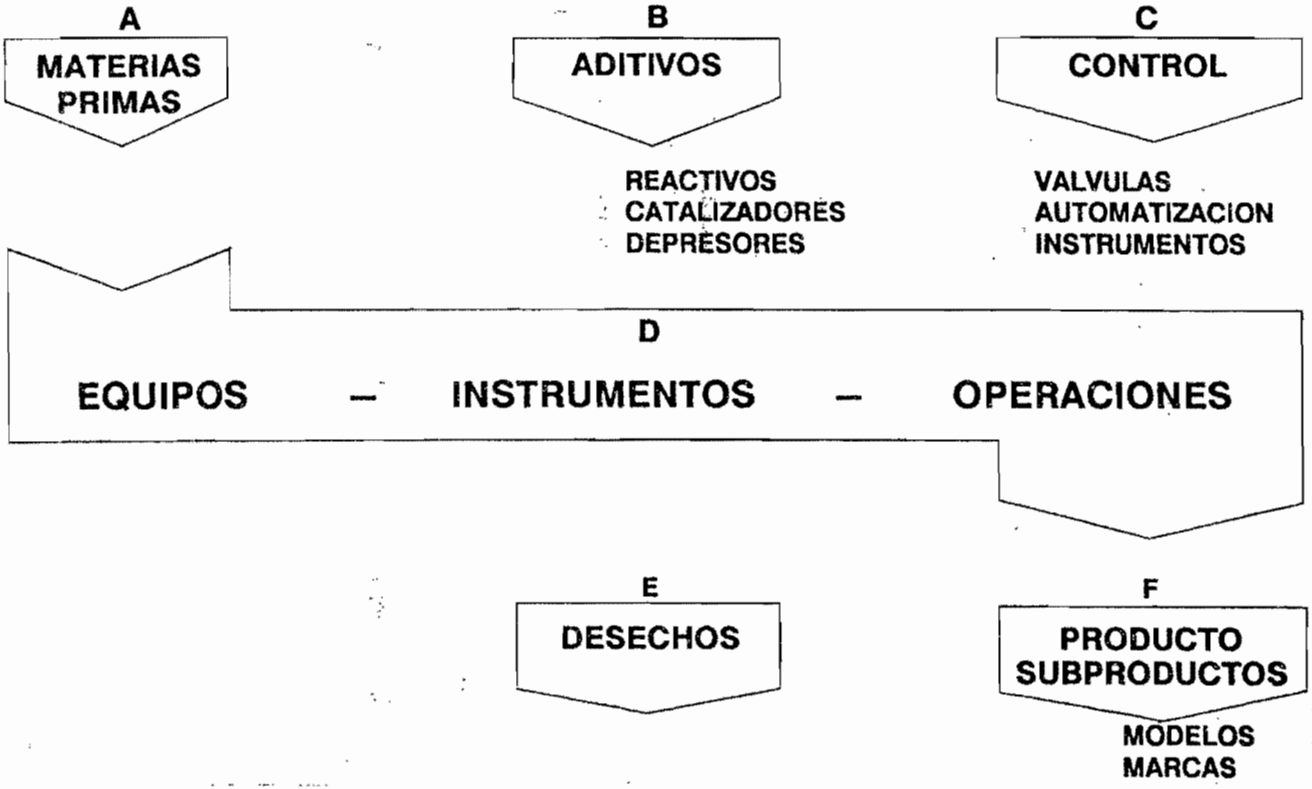
La Constitución Política de 1980 introdujo en la legislación chilena una expresión nueva, que es la de "proceso tecnológico". El Decreto Ley de 1931 ya citado, se refiere a "procedimientos", que es un término genérico y poco preciso.

Qué es un proceso tecnológico, puede ser aclarado con la definición de un proceso que señala[1] "Un método particular para hacer algo – que consiste normalmente en un número de pasos u operaciones".

Mediante el diagrama que se muestra a continuación, se intenta precisar y visualizar esta definición:

[1]Diccionario Webster, 2a. edición, 1979.

ESQUEMA DE UN PROCESO TECNOLOGICO



En general, un proceso industrial consta de las siguientes fases:

a) Alimentación
b) Aditivos
c) Control
d) El proceso mismo
e) Desechos
f) Productos y Subproductos

a) Un proceso es alimentado por materias primas o en el estado de elaboración que se precise. Los productos alimentados pueden requerir de un proceso o acondicionamiento previo que, a su vez, puede hacer uso de equipos, instrumentos y operaciones.

b) Al proceso podrán agregarse en sus diversas etapas aditivos, como ser reactivos, catalizadores, depresores, etc., los que pueden incorporarse al producto final o actuar simplemente como agentes que hacen posible el proceso.

c) El proceso requiere de control en sus diferentes fases, que puede consistir en válvulas manuales y automáticas, instrumentos, computadores y su software, etc.

d) El proceso mismo, el que transforma una materia prima en un producto, puede contar con equipos, instrumentos y operaciones, en una secuencia dada de pasos.

e) El proceso podrá producir desechos, sean gaseosos, líquidos o sólidos, nocivos o inofensivos, cuyo tratamiento y disposición puede requerir también de equipos, instrumentos y una secuencia de operaciones.

f) Finalmente están los productos y subproductos del proceso, que pueden precisar de acondicionamiento para su embarque y venta, para lo cual se podrá requerir también de equipos, instrumentos y una secuencia de operaciones. Los productos y subproductos podrán estar cubiertos por marcas y modelos registrados, aunque independientes de la propiedad del proceso tecnológico mismo.

El proceso tecnológico industrial –desde la alimentación de las materias primas, los aditivos que se agregan, el control, el proceso mismo, la disposición de los desechos y el acondicionamiento de los productos–, podrá ser patentable, si cumple **como un todo** con los requisitos de ser "nuevo, definido y útil" o posee cualquiera otra de las características que lo hacen patentable.

O bien, solamente algunas fases del proceso son patentables, aquéllas que cumplen con las condiciones establecidas por la legislación.

Es interesante también visualizar que un proceso industrial como el descrito esquemáticamente aquí, puede estar compuesto de equipos e instrumentos, todos ellos disponibles en el mercado y de uso común, y aplicar operaciones de total dominio público. Sin embargo, el número de pasos u operaciones y su particular secuencia, pueden ser "nuevos" o "mejores" y constituir un invento patentable.

III.- Transparencia e Información

Existe una serie de problemas de transparencia y de acceso a información respecto del contenido de patentes registradas, o en el proceso de registro, que afectan tanto a los propietarios, como a los inventores, empresarios que desean acceder a una patente, consultores y centros de investigación. Estas materias serán tratadas en detalle en otros artículos, por lo que se hace una síntesis de algunos aspectos principales.

La legislación chilena actual exige la publicación en el Diario Oficial de un extracto del contenido de una patente cuyo registro ha sido solicitado y establece un plazo para que los afectados puedan oponerse. La redacción de estos extractos es normalmente oscura y, en algunos casos, absolutamente ininteligible, inclusive para un experto.

¿Cuándo y cómo oponerse al registro de una patente cuyo contenido exacto sólo puede adivinarse? Esto obliga a oposiciones genéricas y conduce frecuentemente a los opositores y a los peritos que deben pronunciarse sobre estas oposiciones, a un trabajo inútil.

Se aduce que la oscuridad del lenguaje de las descripciones se justifica como una protección de los derechos del inventor o del propietario de la patente. Sin embargo, cabe preguntarse si esto no viola los derechos de quiénes legítimamente pueden oponerse a su registro.

Esta falta de transparencia afecta asimismo a los empresarios que desean explorar la posibilidad de acceder a un proceso ya patentado. ¿Cómo identificar el proceso tecnológico deseado, si la descripción de su contenido puede ser insuficiente para este propósito?

Los consultores, especialmente los de ingeniería de diseño, tienen dificultades para determinar cuándo pueden estar involuntariamente incorporando a un proyecto elementos o aspectos ya patentados, exponiéndose ellos mismos o sus clientes a litigios por violación de patentes.

Los investigadores y centros de investigación, antes de iniciar el desarrollo de un proceso, requieren poder informarse de cuál es el estado del arte en un campo de su interés. De no hacerlo, corren el riesgo de gastar tiempo y dinero, propio o de sus clientes, en desarrollar procesos que, en el momento que se pretende patentarlos, se descubre que violan patentes ya existentes.

Estos ejemplos hacen evidente la necesidad de asegurar la transparencia del sistema, que consiga alcanzar el punto de equilibrio entre los derechos e intereses de propietarios, usuarios e investigadores de procesos tecnológicos.

IV.- Hacia un perfeccionamiento de la legislación

De las consideraciones anteriormente expuestas, se desprende que existen algunos aspectos que merecen ser tomados en cuenta en cualquier esfuerzo destinado a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial.

- Debe incorporar el concepto de proceso tecnológico ya introducido en la Constitución Política del Estado.
- Debe precisar en los términos más objetivos y concretos posibles, las condiciones que debe cumplir un invento para ser patentable.
- Debe asegurar la transparencia y el acceso a la información del sistema, respetando los derechos de cada una de las partes involucradas.
- Debe asegurar los medios humanos, materiales y financieros que permitan peritajes y opiniones técnicas del más alto nivel, y acceso expedito a la información disponible en materia de patentes registradas, tanto en Chile como en el extranjero.

EXPERIENCIA DEL CIMM EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antonio Luraschi

I.- Presentación del CIMM

El Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) es una institución de derecho privado sin fines de lucro, cuyos objetivos principales de acuerdo a sus estatutos son:

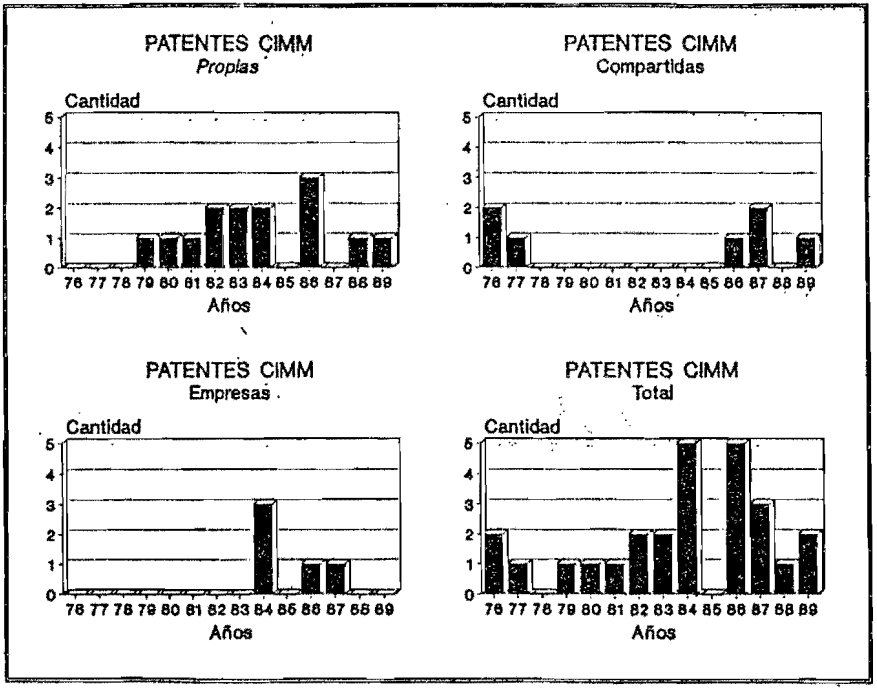
- "Investigar, crear, experimentar y desarrollar procedimientos técnicos y científicos destinados a perfeccionar los procesos de extracción y beneficio de minerales producidos por la industria extractiva nacional.
- Investigar, crear y desarrollar técnicas y procesos tendientes a incorporar a la producción nacional nuevas substancias metálicas y no metálicas.
- En especial, el estudio, investigación y creación de nuevos procedimientos para la metalurgia del cobre.
- En general, procurar el aumento del valor agregado de la producción minera nacional a través de la investigación tecnológica".

En el cumplimiento de esos objetivos, es importante el sistema de patentes, puesto que los resultados de los proyectos de investigación de nuevos procesos y productos y el perfeccionamiento de los existentes se expresan como invenciones y éstas, a su vez, como patentes, de forma de proteger la propiedad de la invención, a la vez que darla a conocer a la comunidad, todo lo cual debe redundar en mayor progreso tecnológico y económico de la industria minera nacional.

A través de sus veinte años, el CIMM ha pasado por distintas etapas, lo que ha determinado a su vez distintas condicionantes en cuanto a la actividad inventiva y a las patentes; ello puede comprobarse al examinar el gráfico adjunto que muestra el número de patentes solicitadas entre 1976 y 1989:

- En una primera etapa que podríamos llamar formativa, entre los años 1970 y 1976, en que el Centro inició sus investigaciones,

PATENTES SOLICITADAS POR EL CIMM ENTRE 1976 - 1989



PATENTES:

TOTAL	***33***
	(7 Precauc.)
PROPIAS	***14***
COMPARTIDAS	***7***
CLIENTES	***5***

contó con la asistencia de expertos internacionales a través de las Naciones Unidas. Esto, además de funcionar en esa época como el Centro de Investigación de las empresas del cobre recién nacionalizadas, significó un interés temprano en la invención de procesos. A pesar de que en sus primeros años no se generaron patentes por estar el CIMM en etapa de formación, en 1975 ya se desarrolló para patentar en 1976 un procedimiento para la lixiviación de cobre, evitando los problemas que acarrea la disolución de sílice en algunos tipos de minerales, lo que se hizo en respuesta a un problema en la entonces Mina Exótica, actual Mina Sur de División Chuquicamata, y permitió continuar explotando en forma económica ese yacimiento.

- A partir de 1977, el CIMM fue separado de las empresas del cobre, pasando a ser financiado por un aporte incluido en el presupuesto general del sector público, a través del Ministerio de Minería. A la vez, comenzó la política de autofinanciamiento, lo que implicó cambiar el tipo de trabajo para dedicarse, en parte, a investigaciones autogeneradas y, crecientemente, a proyectos y servicios tecnológicos para las empresas mineras. La temprana actividad inventiva se vio resentida, pasando a tener más importancia el financiamiento de las actividades que su grado de coincidencia con los objetivos del Centro.
- Desde 1981, a pesar de que la política de autofinanciamiento continuó acentuándose, se notó un incremento en la actividad inventiva, lo que podría atribuirse a la política de recursos humanos ya que, a través de la capacitación y contrataciones, se logró potenciar la capacidad investigadora del CIMM.
- Desde 1984, el aporte fiscal fue reduciéndose gradualmente hasta llegar a eliminarse completamente en 1989. El CIMM ha funcionado por casi 2 años completamente autofinanciado, lo que se refleja en la disminución de la actividad inventiva en 1988, la cual alcanzó su máxima intensidad entre los años 1984 y 1987.

En la actualidad, el CIMM se encuentra en una etapa de reorientación de sus actividades, tratando de retornar a sus objetivos básicos, lo que significa potenciar su actividad de investigación en relación con los proyectos y servicios tecnológicos de carácter más o menos rutinarios que habían llegado a constituir la mayor parte de su actividad. Lo anterior significa diversos tipos de desafíos, tales como obtener el financiamiento adecuado,

organizarse apropiadamente y disponer de los recursos humanos y equipamiento para aportar a través de investigación, del mejor nivel, la solución de los problemas técnicos de la minería nacional.

En este marco de referencia, la actividad inventiva en el futuro debería mostrar un crecimiento importante. Una de las componentes que contribuyen a lograrlo es disponer de un adecuado sistema de propiedad industrial que permita e incentive la creatividad, por lo que el tema es para esta institución de permanente interés.

Este artículo tratará algunos temas que tienen que ver con el medio en que se desenvuelve el CIMM como institución científica y tecnológica dedicada a la minería y metalurgia y su relación con el sistema de patentes, y luego señalar las ventajas y desventajas del sistema de propiedad industrial en el país, de acuerdo a la experiencia del Centro como usuarios.

II.- Derechos del CIMM en relación con las Empresas Contratantes

La patente de invención concede a su poseedor la exclusividad, por un período determinado, sobre el uso del invento y su comercialización. Posibilita con ello el usufructo económico de lo inventado. En consecuencia, si una invención es el resultado de un trabajo íntegramente financiado por un cliente, a él pertenece la patente y son cedidos los derechos por los investigadores o inventores cuyo trabajo fue pagado por dicho cliente. No obstante, lo anterior sería válido cuando un cliente solicita una investigación en un tema en que el Centro investigador no posee experiencia alguna, siendo tanto la adquisición de esa experiencia como la investigación misma financiadas integramente por quien contrató el trabajo. En la mayoría de los casos de invenciones efectuadas por el CIMM, la situación ha sido diferente, ya que han existido desarrollos previos que han permitido plantear investigaciones conducentes a perfeccionar una invención y luego patentarla. En estos casos, una parte de los derechos debe pertenecer al Centro, en proporción al esfuerzo previo efectuado para llegar a la invención patentada. Este principio ha sido reconocido en contratos con las empresas mineras a partir de 1987. Anteriormente, en dichos contratos se contemplaba la propiedad completa de lo inventado por parte de la empresa contratante, lo que dificultaba la labor de la institución en el desarrollo

de la tecnología y su transferencia a la empresa. Con el mecanismo actual, existe un incentivo mayor para efectuar investigaciones que permitan, posteriormente, su desarrollo hasta la práctica industrial, en colaboración con las empresas usuarias.

A pesar de que, como fuera indicado en el párrafo anterior, el derecho sobre una invención pertenece a quien la financió cuando el inventor trabaja por cuenta de aquél, se presentan dos consideraciones que, en la experiencia de CIMM, son importantes: la autoría y la participación en la comercialización a terceros.

Es usual que el inventor haga cesión de sus derechos a quien remuneró su trabajo, no obstante, la autoría debe tratarse en forma independiente del financiamiento. Es más, dado que una invención es una creación intelectual, el autor tiene derecho a ser nombrado como tal, puesto que, como ha sido establecido por la OMPI, el reconocimiento de su logro es uno de los derechos humanos fundamentales.

Este principio no ha sido bien comprendido en el medio industrial del país, existiendo planteamientos de parte de profesionales de la minería en cuanto a que una empresa que contrata un trabajo podría luego hacer con él lo que mejor estime conveniente, incluso publicarlo a su nombre o el de sus profesionales. Esto revela una lamentable falta de claridad en los principios básicos que gobiernan la propiedad intelectual. En cierta medida, es explicable una falta de experiencia, con el tiempo debe tender a desaparecer. Lo anterior indica también una falta de capacitación en el tema de los profesionales y las empresas, de modo que éstas adopten las políticas correctas para la protección de los derechos de la empresa misma los como de los inventores.

Aún cuando en principio la invención pertenece completamente a la empresa que la financió, se argumenta en el mundo de la tecnología la conveniencia de establecer incentivos adicionales a los investigadores para estimular su inventiva. Ello es lógico puesto que diferentes individuos, igualmente remunerados, obtienen resultados muy diferentes de acuerdo a su capacidad personal, su iniciativa, diligencia y perseverancia. La política para una empresa que desea basar su desarrollo en la creatividad e innovación tecnológica, parece ser entonces la de dar participación a sus colaboradores en los resultados de las invenciones, y esto sería igualmente válido en el caso de una empresa en relación con un laboratorio de investigación que inventa algo para ella.

Por otra parte, después de efectuada una invención, es importante que se haga participar en el proceso de comercialización de la tecnología a

terceros, sus inventores, en especial cuando ella debe ser adaptada a las necesidades particulares del usuario. En el caso de la minería y metalurgia, adaptando el mineral o materia prima, a las condiciones locales y de cada empresa. Lo anterior requiere de un estudio ad hoc para cada aplicación.

Además, un Centro de Investigación como el CIMM encuentra usualmente oportunidades, dentro de su interacción habitual con muchos clientes, para la aplicación de las tecnologías que han sido producto de su trabajo inventivo. Sin embargo, al ser las patentes de propiedad de la empresa contratante, no existe incentivo económico para que el CIMM promocione su uso, por parte de terceros. Se ha planteado, en algunos casos con buena receptividad, la conveniencia de dar en toda patente desarrollada por el Centro para una empresa, aún cuando no existan desarrollos previos, participación en la venta a otros usuarios en retribución del esfuerzo de promoción, mientras que la empresa contratante retiene el derecho al uso de la patente para sí libremente. El nivel de participación deseado, en estos casos, es relativamente menor (10 a 25%), pero importante en el sentido de que hay muchas tecnologías que no son aplicadas por la falta de un esfuerzo organizado de divulgación y promoción de su uso. Siendo socio el Centro en la comercialización a terceros, se le da el incentivo apropiado para que las invenciones no permanezcan sin uso, pudiendo ello contribuir al financiamiento de la actividad investigadora e inventiva que, en la actualidad, dispone de pocas alternativas para su desarrollo.

III.- Legitimidad de la Propiedad Industrial percibida por el medio

En el mundo desarrollado, nadie cuestiona la legitimidad de la propiedad industrial, entendiendo que un buen sistema de patentes es un mecanismo básico para dar al inventor, o quien él designe, lo que le pertenece, y que promueve el mayor desarrollo tecnológico y económico de los países.

En los países en desarrollo, el sistema de propiedad industrial no goza de igual reconocimiento y legitimidad. La razón principal puede encontrarse en que la gran mayoría de las invenciones provienen del extranjero y, por tanto, protegen los derechos de otros y no generalmente de los nacionales. Ello aparece graficado mediante las siguientes estadísticas: en el quinquenio 1985-1989, de 3640 solicitudes presentadas a la Oficina de Patentes, un

15,7% fueron nacionales; por otra parte, de un total de 2180 patentes concedidas, un 10% fue de proveniencia nacional.

Este hecho no modifica los principios bajo los cuales se acepta universalmente el derecho del inventor a la propiedad de su invento que los países deben reconocer aún cuando vayan en contra de intereses circunstanciales, si han de insertarse en la economía mundial con plenitud. Tal es la problemática involucrada a nivel nacional en el patentamiento de los medicamentos en los últimos años y que se está resolviendo con una ley que los incluye como inventos patentables. Indudablemente, cuando se ven comprometidos los intereses superiores de la nación, ellos deben prevalecer sobre el derecho a la propiedad de los inventos, pero no parece ser éste el caso.

Por otra parte, existe en el medio minero nacional una percepción sobre la propiedad social de la tecnología, que indica un sutil cuestionamiento al sistema de propiedad industrial. En efecto, es idea generalizada entre los mineros, especialmente los pequeños, que la tecnología es un conjunto de conocimientos que debe ser suministrado libremente para el mayor desarrollo de la minería nacional, lo que está basado en la existencia de mecanismos de fomento estatal a la pequeña minería que incluían la asistencia técnica, y en que los conocimientos transferidos se consideraban parte de un patrimonio común. Ante la posibilidad de aplicar tecnologías nuevas que se encuentran protegidas por patentes, se percibe un inmediato rechazo a efectuar pagos de derechos o royalties, y se trata de evitarlos aún cuando no sean excesivamente onerosos. Por ejemplo, en el caso de las tecnologías de lixiviación de minerales patentadas a nivel nacional, se ha planteado que la insistencia de sus poseedores en cobrar derechos, estaría deteniendo el desarrollo de la minería, es decir, no sería un derecho legítimo.

Tal argumentación no parece válida, pues los gastos de investigación y desarrollo para poner una tecnología a disposición de la comunidad minera, son una contribución al desarrollo de la minería y merecen una justa retribución. Distinto es el argumento de la validez de una patente en cuanto a su novedad, puesto que este tipo de objeciones deben ser resueltas por los tribunales competentes. Esta consideración, por tanto, no sirve para cuestionar la legitimidad del cobro de derechos sobre la base de argumentos equivocados. Ello sería un desincentivo al desarrollo tecnológico del sector, al desconocerse el aporte del inventor a la sociedad.

IV.- Valor otorgado a la creatividad e innovación tecnológica por el medio empresarial

Una observación de la realidad industrial y minera en Chile lleva a la conclusión de que todavía se valora poco la creación de tecnología propia y la aplicación de tecnología existente para mejorar los procesos productivos. Es difícil encontrar empresarios dispuestos a invertir en tecnología, más aún si sus resultados no están asegurados, no habiendo disposición hacia la innovación tecnológica. Las razones pueden ser muchas, cabe identificar algunas: a) la industria existente en el país por lo general no fue desarrollada con tecnología propia sino con equipos y procesos traídos desde el exterior, por lo que no existe la tradición de las principales empresas de otros países que fueron creadas a partir de una invención o desarrollo técnico inicial (casos típicos son Phillips, Bell Telephone y General Electric), lo cual lleva a que la investigación y desarrollo tecnológico formen parte de la cultura popular y sean valorados por toda la sociedad en forma incuestionada y, b) la educación de los profesionales que laboran en la minería e industria nacional no contempla la creatividad como parte importante de su formación, sino que tiende más bien a enseñar esquemas y conocimientos dados.

Más allá de las ventajas comparativas que proporcionan los recursos naturales, lo que realmente determina el progreso de los países es, junto a la aplicación de políticas económicas correctas, el desarrollo y aplicación de tecnología (caso de Japón). En foros recientes se ha planteado la validez de este principio para Chile lo que implicará que, para poder seguir progresando en el futuro, no bastarán los recursos naturales y deberá promoverse un fuerte desarrollo tecnológico, sobre todo en la producción exportable. Para lograr este objetivo, se requerirá que el medio empresarial nacional valorice la innovación y creatividad. Difícil será llegar pronto a la situación de países donde, según la opinión de sus mejores empresarios, el conocimiento y la tecnología constituyen el único factor de largo plazo que determina la supervivencia de unas empresas y la muerte de otras. Sin embargo, debemos avanzar en esa dirección, por medio de incentivos adecuados y otros mecanismos. Tal vez lo más efectivo sea el ejemplo de empresas exitosas que hayan basado su éxito en la creación y aplicación de tecnologías, promoviendo su formación y destacándolas mediante estímulos y difusión de sus logros.

Lo expresado en los párrafos anteriores, se refleja en el bajo interés de las empresas por patentar, lo que se comprueba en el número total de

patentes solicitadas en Chile que es menor a países de tamaño comparable y la baja proporción de solicitudes nacionales. En la medida que se valore más la creatividad, dichos números deberían crecer. No es raro ver empresas, aún las muy grandes, donde la decisión de patentar o no un desarrollo efectuado obedece únicamente a la inquietud del inventor mismo; es decir, no existe política explítica respecto de la propiedad industrial e incluso se da el caso que las personas creativas sean consideradas como conflictivas en su empresa.

V.- Las patentes como fuente de información tecnológica

Las numerosas patentes existentes en los más variados temas en diversos países constituyen un conjunto de conocimientos tecnológicos muy valiosos que, por lo general, no se encuentran en publicaciones o son difundidos en revistas científicas y técnicas con gran posterioridad. Aún en los países desarrollados, con sus facilidades de acceso a buenas fuentes de información, la frecuencia de consulta de invenciones previas (estado del arte), antes de iniciar una investigación, es mucho más baja que lo deseable. En nuestro país, ésta es aún inferior, debido a la menor disponibilidad de información fácilmente accesible. Por lo mismo, es muy valiosa y debe ser reconocida la ayuda que brinda el programa de búsquedas del estado del arte, patrocinado por la OMPI y por la Oficina Europea de Patentes, del cual nuestro Centro ha hecho uso en varias oportunidades con interesantes resultados.

La existencia de un sistema internacional de clasificación de patentes, poco conocido y menos aún utilizado en nuestro medio, debería ser difundido y promovido su uso entre los investigadores del área tecnológica, como un medio de mantener actualizada la información en cada campo de trabajo. Para calificar la importancia del sistema bastaría señalar que,según la OMPI, cerca de 150.000 horas-hombre de personal altamente especializado son dedicadas anualmente al esfuerzo de mantener al día este sistema y asignar su clasificación a los nuevos documentos.

En metalurgia extractiva no es extraño que los nuevos procedimientos que el inventor desarrolla, tengan antecedentes bastante remotos en invenciones anteriores. En una investigación del CIMM, se desarrolló un proceso especial de refinación de cobre que es de gran utilidad en una de las empresas productoras nacionales, encontrándose luego una patente de 50

años de antiguedad que describía un proceso muy similar, a pesar de no haber referencia alguna en la literatura técnico-científica usualmente conocida. Lo anterior ilustra la importancia de una buena búsqueda del estado del arte puesto que, aún cuando tener a disposición esa antigua patente no hubiera evitado la necesidad de efectuar la investigación, habría permitido llegar mucho más rápido al resultado final.

VI.- Ventajas y limitaciones del sistema nacional de propiedad intelectual

Después de 15 años de experiencia del CIMM en la presentación y tramitación de patentes, la opinión positiva en relación con el sistema actual, se puede resumir en los siguientes puntos:

- El sistema de presentación es simple y de bajo costo; no se exige pago de derechos anuales.
- Los procedimientos son bastante expeditos, a diferencia de países con sistemas más complejos.
- Se puede tramitar las patentes por el propio usuario sin obligación de nombrar un profesional especializado como representante legal.
- Buena receptividad de los funcionarios a los problemas del usuario.

Por otro lado, se han advertido limitaciones del sistema, que incluyen las siguientes:

- Se presentan dificultades para patentar en el extranjero debido a que Chile no es parte hasta ahora de la Convención de París.
- Los procedimientos para patentar no fueron bien establecidos desde el inicio, por lo que debieron ir cambiando en el tiempo para racionalizarlos. Ello dio lugar a patentes concedidas en el pasado que no pasarían un examen formal según los procedimientos actuales, con problemas en cuanto a su legitimidad y grado de protección al ser posible objetarlas ante los tribunales.
- El hecho de que las patentes concedidas no se publiquen hasta un año después de concedidas dificulta su conocimiento oportuno, pudiendo dar lugar a duplicación de esfuerzos.
- Falta de información sobre patentes extranjeras, debido a la carencia de recursos de la Oficina de Patentes.

Una evaluación global arroja un resultado bastante positivo, por lo cual es de esperar que con la nueva legislación que actualmente se tramita, se eliminen las limitaciones sin crear un sistema de alta complejidad y costo. Ello es importante, pues es evidente que la motivación de las autoridades para introducir cambios a la antigua ley de propiedad industrial no fue resolver problemas de los usuarios, sino que se presentó como una necesidad para zanjar la larga polémica en relación con el patentamiento de los medicamentos. Sería entonces deseable que se aprovechara esta oportunidad de cambio para mejorar el sistema, manteniendo sus virtudes.

EXPERIENCIAS EN LA MINERIA CHILENA: CODELCO-CHILE

Pío Vilavella

Introducción

Este artículo presenta, a partir de una breve síntesis de la evolución tecnológica en la Gran Minería Chilena, algunos desarrollos relevantes alcanzados por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO-CHILE). A continuación, se analizan los objetivos y alternativas de protección tecnológica desde el punto de vista industrial, insertando en este contexto la política de protección tecnológica de la Corporación. Finalmente, se agregan algunas consideraciones y recomendaciones en relación con los trámites de obtención de Patentes de Invención en Chile.

I.- Síntesis de la evolución tecnológica en la gran minería chilena

La protección de los nuevos desarrollos tecnológicos en CODELCO-CHILE es una preocupación que ha ido acrecentándose gradualmente a través del tiempo.

Los yacimientos mineros de CODELCO-CHILE fueron, hasta la década del 60, explotados por compañías norteamericanas. La explotación se caracterizó entonces por el uso de tecnología convencional, utilizada por primera vez en gran escala en los yacimientos chilenos y por un escaso reconocimiento del tamaño real de las reservas mineras.

En la segunda mitad de la década del 60, con la "Chilenización del Cobre", se logró un conjunto de acuerdos mediante los cuales las compañías norteamericanas entraron en sociedad con el Estado Chileno para continuar la explotación de dichos yacimientos, y realizar inversiones en una expansión productiva global que elevara las 500.000 tf/a a una cifra cercana a las 900.000 tf/a.

Las inversiones previstas no permitieron alcanzar estas metas de producción; entre otras razones, fundamentalmente porque no resultó adecuado el uso de las tecnologías a aplicar en minerales o concentrados con características propias (Ejs.: Oxygen Smelting en Fundición Caletones; Lixiviación convencional de minerales Exótica, hoy Mina Sur).

En 1971, la nacionalización de la Gran Minería dejó exclusivamente en manos chilenas la operación de las minas coincidiendo esto con la puesta en marcha de los planes de expansión. Fue necesario iniciar la racionalización de operaciones, complementando las inversiones con la adaptación y desarrollo de tecnologías para mejorar la operación de la industria. Paralelamente, el Estado de Chile reorganizó el sector minero y creó CODELCO-CHILE en 1976.

II.- Desarrollo de nuevas tecnologías en CODELCO-CHILE

El enfoque de desarrollo tecnológico de la Corporación ha tenido como objetivo la solución de problemas contingentes y el incremento de eficiencia de sus operaciones.

Se ha obtenido, a la fecha, alrededor de 40 Patentes de Invención en el país, entre las cuales destacan dos patentes relativas a las tecnologías de el Proceso El Teniente y de Disolución de sílice en la Mina Sur- que son un buen ejemplo de los problemas tecnológicos que ha debido enfrentar la Corporación.

1. Proceso Teniente

El sistema balanceado de operación de Hornos de Reverbero con uso de oxi-quemadores, CMT y Convertidores Peirce-Smith para la conversión final de metal blanco obtenido, ha sido patentado y es conocido internacionalmente con el nombre de Proceso Teniente.

Como consecuencia de que la tecnología Oxygen Smelting de fusión de concentrado en convertidores, aplicada en la Fundición de Caletones –conforme a los acuerdos de la "Chilenización del Cobre"– fracasara, el equipo de especialistas de la División El Teniente de CODELCO-CHILE investigó nuevas alternativas que permitieran utilizar la capacidad de producción de oxígeno que dejó disponible dicho proyecto. Entre los distintos sistemas que se probaron para el agregado de oxígeno a los hornos de

reverbero, se obtuvo resultados sorprendentes con los quemadores verticales de oxígeno y petróleo, los que –operando desde la bóveda del horno y eliminando el sistema convencional de combustión–, aumentaron la capacidad del horno al doble mientras que el consumo específico de combustible se redujo a la mitad. La operación se implantó en forma industrial en Caletones en 1975 y posteriormente en la Fundición de Chuquicamata en 1979.

Paralelamente, se estudió el sistema Oxygen Smelting que no había dado resultado en el proyecto de expansión; finalmente, se tuvo éxito con un diseño modificado de un convertidor tradicional (Convertidor Modificado tipo Teniente, CMT), consistente en un Convertidor Peirce-Smith alargado, con bocas diferentes para la alimentación de concentrados y la salida de gases y con sangrías de eje y escoria por culatas opuestas. Este diseño no sólo permitió la aplicación del uso de oxígeno en convertidores en forma industrial, sino el establecimiento de un proceso de conversión continua.

Un primer CMT inició sus operaciones en 1977 en Caletones y un segundo en 1978; en Chuquicamata, se puso en marcha un CMT en enero de 1984 y en la Fundición de Potrerillos, en 1985. La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) instaló una unidad similar en la Fundición de Las Ventanas en 1983 y la tecnología se vendió a Zambia Consolidated Copper Mines Limited (ZCCM) en 1989, estando previsto que una unidad entre en operación en 1991. Estos equipos han evolucionado a otros similares de mayor tamaño y capacidad y su gran ventaja es utilizar el calor de las reacciones de conversión, sin uso de combustible fósil.

2. *Proceso para inhibir la disolución de sílice en la lixiviación de menas silicatadas de cobre*

La Mina Exótica, actualmente Mina Sur, presentó en sus inicios problemas metalúrgicos. Estos problemas tenían relación con la presencia de especies de cobre insolubles en las condiciones de operación, además de la producción de una gran cantidad de finos en el proceso de chancado, que provocaba posteriormente canalizaciones de soluciones en las bateas de percolación y la disolución de impurezas, con formación de coloides que dificultaban el proceso de electro-obtención. Como resultado, se obtenía una baja capacidad de tratamiento, baja recuperación, alto consumo de ácido sulfúrico en la lixiviación y de energía eléctrica en la electrodeposi-

tación y la obtención de cátodos de mala calidad, todo lo cual provocaba una explotación antieconómica del yacimiento. Posteriormente, se solucionaron los problemas de formación de finos y disolución de impurezas con formación de suspensiones coloidales, mediante el sistema mencionado que fue patentado en 1979. De esta manera, se logró alcanzar una operación continua con resultados económicos positivos.

Los dos ejemplos descritos indican que se deben redoblar los esfuerzos destinados al desarrollo y mejoramiento de las tecnologías.

Existe consenso en el mundo de hoy de que el patrimonio científico y tecnológico de las empresas, constituye un factor fundamental en su posición competitiva. Las empresas que no dispongan de su propia tecnología serán siempre dependientes de otras empresas, a menudo de la competencia. Su posición relativa irá, por esa vía, deteriorándose progresivamente. El desarrollo tecnológico aparece entonces, como un imperativo de supervivencia. Esta situación tiene mucha relevancia en el caso de la Corporación, por su peso relativo en la economía nacional y su responsabilidad inherente a su posición de líder productivo en la industria mundial del cobre.

En la gestión futura de CODELCO-CHILE se presentan problemas críticos, como los siguientes:

- Intensificación de la caída de la ley de cabeza del mineral.
- Agotamiento de reservas de algunos yacimientos.
- Profundización considerable de las explotaciones.
- Abastecimiento limitado de agua.
- Disminución de la ley de cobre en los concentrados.
- Aumento de impurezas y otros elementos metálicos.
- Limitaciones originadas por el control ambiental.
- Limitaciones en el mercado del cobre.

Estos problemas, junto a otros menores, sugieren la necesidad de introducir nuevas tecnologías, a partir de las cuales se espera obtener logros dignos de ser protegidos.

III.- Protección tecnológica. Política y experiencias

En el diagrama adjunto se esquematizan, desde el punto de vista industrial, los objetivos que intervienen en la protección de nuevas tecnologías, los medios para alcanzarlos y algunos ejemplos.

	OBJETIVO	MEDIO	EJEMPLO	RESULTADO
PROTECCION NUEVAS TECNOLOGIAS	EVITAR COMPETENCIA	PATENTE DE INVENCION		
		SECRETO INDUSTRIAL		
	EVITAR PAGO DE LICENCIAS POR DESARROLLOS PARALELOS O POSTERIORES	PATENTE DE INVENCION	C.M.T.	-SE EVITA PAGO DE LICENCIA A OTRA EMPRESA QUE POSEIA PATENTE AMBIGUA
		PUBLICACIONES TECNICAS CON TODO NIVEL DE KNOW-HOW		
	VENTA DE TECNOLOGIA	PATENTE DE INVENCION	C.M.T.	-VENTA A ZAMBIA -ENTREGA A ENAMI
		PUBLICACIONES TECNICAS SIN KNOW-HOW (Basicas y de resultados)	Q.O.P.	-VENTA A ZAMBIA -ENTREGA A ENAMI -INTERCAMBIO TECNOL. CON INCO.

La protección de nuevas tecnologías tiene como objetivos:

- Evitar la competencia
- Evitar el pago de licencias por desarrollos paralelos o posteriores
- Venta de tecnología

El objetivo de evitar o dificultar la competencia se puede lograr patentando el nuevo desarrollo o manteniéndolo como secreto industrial. En el primer caso, el potencial usuario deberá negociar el valor de la licencia de uso de la tecnología, monto que deberá considerar en sus costos de producción, mientras que el dueño de la patente percibirá beneficios por este concepto. Sin embargo, este último deberá incurrir en gastos adicionales si desea controlar que su tecnología no sea empleada sin licencia, lo cual puede resultar bastante oneroso, especialmente en el extranjero.

La alternativa de mantener el nuevo desarrollo como secreto industrial parece poco realista en la mayoría de las aplicaciones en la minería. Normalmente se mantiene como secreto el "know-how" de los detalles y parámetros operacionales, los que se entregan parcialmente al solicitar una patente de invención, mientras que la información de carácter más general se filtra.

El objetivo de evitar pago de licencias por desarrollos paralelos o posteriores, se puede alcanzar mediante la obtención de la patente de invención correspondiente o dando la difusión adecuada a la tecnología mediante publicaciones técnicas o en congresos, describiendo ampliamente el "know-how".

Un ejemplo de esta situación se dio en el caso de la tecnología del CMT, que fue descrito anteriormente. Paralelamente a CODELCO-CHILE, una empresa extranjera había desarrollado un horno que tenía cierta similitud con el CMT, basado también en el convertidor tradicional Peirce-Smith. Dicha empresa se querelló contra la Corporación por "uso fraudulento de su proceso" con una patente de carácter ambigua, que había obtenido en Chile. En este juicio, se debió presentar todos los antecedentes técnicos probatorios de las diferencias entre ambos procesos protegidos con sus respectivas patentes, logrando demostrar la Corporación la originalidad de su invento. Algunos años después la empresa querellante acordó una promoción conjunta de ambos procesos, ya que éstos tenían una base tecnológica común.

Las publicaciones técnicas con descripción detallada del know-how, para evitar el pago de licencias por desarrollos paralelos o posteriores no parecen ser frecuentes, optándose normalmente por patentar la tecnología.

La protección de nuevas tecnologías con el objetivo de su venta se puede conseguir mediante la obtención de patentes de invención o a través de publicaciones técnicas sin descripción de "know-how", es decir, entregándose sólo antecedentes básicos y resultados. Este tipo de publicaciones contribuye además a una promoción del proceso que se desea comercializar.

Como ejemplo de venta de una tecnología patentada se puede citar el caso del CMT, cuya autorización de uso fue transferida a ENAMI y, posteriormente, vendida a Zambia.

En cuanto a tecnologías dadas a conocer en publicaciones técnicas sin descripción de "know-how", se puede mencionar el caso de los quemadores oxígeno-petróleo (Q.O.P.) cuya licencia de uso se entregó a ENAMI, se vendió a Zambia y, además, dio origen a un intercambio tecnológico con la empresa canadiense INCO Limited.

El enfoque de desarrollo tecnológico de CODELCO-CHILE no ha tenido como objetivo principal, hasta la fecha, la comercialización de tecnología. La protección tecnológica de la Corporación se ha dirigido fundamentalmente a patentar desarrollos tecnológicos en el país y difundir en el extranjero los más relevantes, a fin de evitar que terceros puedan invocar derechos. No obstante, la mayoría de sus desarrollos no han sido ni patentados ni publicados en el extranjero.

Por ende, la política de Protección Tecnológica de la empresa consiste fundamentalmente en patentar en el país, y eventualmente en el exterior, todo desarrollo interno que pueda ser de interés para su uso o comercialización con terceros, a fin de evitar que se realice sin beneficio para la empresa. Paralelamente, se trata de evitar que terceros obtengan patentes en el país o en el extranjero que limiten a la Corporación en el libre uso de sus tecnologías de operación o de sus propios desarrollos o permitan a terceros su comercialización sin beneficio para la empresa.

IV.- Consideraciones sobre protección tecnológica en Chile

A continuación, se presentan algunas consideraciones que apuntan a la necesidad de mejorar los trámites de obtención y de oposición de solicitudes de patentes de invención en Chile:

- Los títulos de los inventos que aparecen en las solicitudes y que son publicados en el Diario Oficial, no siempre revelan exacta-

mente su contenido o los desarrollos invocados. A menudo, son bastante vagos y pueden pasar desapercibidos a quienes eventualmente afecta. La legislación debiera contemplar una aceptación previa por un perito del título del desarrollo invocado, antes de su publicación en el Diario Oficial.

- Ante una oposición, no existe obligación alguna de que el perito informante proporcione a los oponentes una información de tipo general sobre el objetivo y alcance de la solicitud de patente, sin revelar el secreto de la misma, y que permita al oponente discernir en qué medida puede afectarle y decidir la insistencia en la oposición o su desistimiento. Esta situación llevó en una oportunidad a que una empresa extranjera patentara una tecnología coincidente con un desarrollo propio de la Corporación. Posteriormente, esa empresa aceptó retirar su patente con el fin de evitar un juicio de nulidad de patente en su contra.
- Los peritos son técnicos, pero no especialistas en todas las materias que deben informar. Cuentan con escasos medios para informarse y basan, en gran medida, sus decisiones en los antecedentes entregados por los propios oponentes. Por tal motivo, los peritos suelen responder las oposiciones iniciales con una descripcioón genérica del invento a patentar, a fin de informarse con los antecedentes técnicos de los oponentes para decidir el otorgamiento o rechazo de la patente solicitada. Cuando no disponen de tales antecedentes, su base de información se ve restringida y su decisión puede ser menos fundamentada y, a veces, errónea.
- No existe obligación de la Oficina de Propiedad Industrial de informar a los oponentes respecto del estado de tramitación de la solicitud de patente a la que se han opuesto, lo cual dificulta seriamente el trámite. En el caso específico mencionado, de la patente que obtuvo otra empresa y que coincidía con un desarrollo patentado con anterioridad, la Corporación tuvo conocimiento de la solicitud aparecida en el Diario Oficial, se opuso a ella y sólo obtuvo información adicional cuando aquella empresa le comunicó que había patentado en el país un nuevo desarrollo.
- La información de una patente es conocida en forma oportuna sólo por quien recibió el privilegio, mientras que el texto de la misma y el pliego de reivindicaciones concedido no puede ser conocido antes de un año de su concesión. Por lo tanto, un juicio de nulidad de patente no puede iniciarse antes de un año de la concesión respectiva.

Es cierto que el país dispone de una estructura de protección de nuevas tecnologías, pero debe llegarse a un esquema que satisfaga a las partes involucradas, solicitarse la opinión a las empresas de mayor relevancia, a centros de investigación y a universidades.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLOGICAS

Sergio Escudero

Introducción

Históricamente ha sido natural concebir el sistema de patentes como un mecanismo de protección legal a las invenciones que están vinculadas con la actividad industrial tradicional, entendida en su acepción restringida de fábrica o manufactura, sin que se relacione con productos o procesos ligados a la vida o a la materia viviente. La industrialización de la agricultura puso en duda, sin embargo, esta concepción, especialmente con la creación de nuevas variedades vegetales, las que en un principio tuvieron una protección de carácter especial, que hasta ahora no ha tenido mucha aceptación en los distintos países.

A principios de los años 70, el desarrollo de procesos biológicos, como los de fermentación para obtener productos especialmente en el área farmacéutica, comienza a crear conciencia sobre la necesidad de darles una protección, estimándose que, para que el sistema de patentes pudiera cumplir adecuadamente esta función, era necesario resolver algunas dificultades de orden práctico, como por ejemplo, la descripción de lo creado. De alguna manera este tipo de limitaciones se supera con el establecimiento de los sistemas de depósito aplicados a microorganismos y variedades vegetales.

La protección legal de seres vivos o simplemente invenciones que tengan un carácter biológico, ha despertado una gran discusión, en la medida que se ha ido "creando" niveles superiores de seres vivos e introduciéndose consideraciones de carácter ético, sociales, religiosas y económicas, muchas de ellas desconocidas hasta ahora en el derecho de patentes. Por esta misma razón, las soluciones no han sido uniformes y esta falta de criterio común ha beneficiado a las industrias de los países que han adoptado políticas de una fuerte protección (EE.UU. y Japón, por ejemplo), en desmedro de aquellos países que han sido más cautos o selectivos en protegerlas, como es el caso de la mayoría de los países de Europa.

A pesar de la oposición a la protección de invenciones relacionadas con la vida, ya existen ejemplos que permiten incluso el patentamiento de mamíferos. Sin embargo, existe unanimidad –tanto en la jurisprudencia norteamericana como en el proyecto de directiva para la Protección Legal de las Invenciones Biotecnológicas de la Comunidad Económica Europea– por rechazar expresamente el patentamiento de la vida humana. El punto por resolver es ¿hasta cuándo?

Resulta prematuro estimar que este principio se mantenga inalterable. Las investigaciones realizadas en el campo de la medicina, el desarrollo de las técnicas "in vitro" y los cuantiosos recursos destinados a programas de investigación para conocer el genoma humano, por ejemplo, aconsejan ser muy cautos en estas apreciaciones.

Quizás sea el fenómeno de la industrialización de una determinada actividad el que la lleva a reclamar para sí los mismos privilegios que se otorgan a la actividad industrial "tradicional" y, específicamente la constitución de monopolios o privilegios temporales. Ocurrió primero con la agricultura y la producción de variedades y semillas, luego con la producción de programas de computadores. Hoy, con la manipulación de la vida.

I.- La Industria Biotecnológica

El auge de la industria biotecnológica nace en los ochenta, cuando muchas de las grandes firmas comienzan a asociarse con pequeñas empresas del rubro biotecnológico, estrategia que han seguido las empresas japonesas en asociación con firmas norteamericanas, como es el caso de C. Itoh con Bioreactor Technology; Green Cross con Alpha Therapeutics; Mitsubishi Chemical con Genentech, Hybritech, Ingene, entre otros; Nippon Mining con SRI International; Banyu con Merck, entre otras, y europeas como Ajinomoto y Hoffmann-La Roche, Eisai y Sandoz; Kadoma Ltd. y Novo Industri A/S; Mitsubishi y Biocarb AB; Sumitomo y Burroughs-Wellcome; Tayobo y BASF; Yamasa Shoyo y Celtech.

Se dice que la biotecnología es la tercera revolución técnica del siglo, después de la nuclear y de la informática. Sus mayores logros están en haber alcanzado una mayor competitividad entre las empresas en la fabricación de productos farmacológicos, químicos y alimenticios. Sin embargo, las costosas inversiones que se requieren y los gastos en Investigación y Desarrollo, la hacen prohibitiva para la mayoría de los países en desarrollo y sólo queda al alcance de las compañías multinacionales.

Una parte importante de los recursos destinados a investigaciones biotecnológicas están relacionadas con el descubrimiento y desarrollos de nuevos fármacos. En 1987 se estimaba que el 65% de los gastos en Investigación y Desarrollo de la industria biotecnológica privada norteamericana, se destinaba a productos relacionados con la terapia humana. No obstante, el retorno se hace un poco difícil debido a la aprobación a que están sometidos los fármacos antes de venderse al público. Así y todo, se estima que el costo de las drogas basadas en biotecnología es la mitad que el de los procesos más tradicionales, lo que ha llevado a empresas como Monsanto a destinar el 20% de su presupuesto anual de investigación y desarrollo, a biotecnología humana y sobre plantas.

Esta "batalla biotecnológica" se extiende a campos específicos. Las compañías químicas tales como ICI, BP, Sandoz, Sanofi, Orsa, etc., han gastado más de 10 billones de dólares adquiriendo empresas de semillas en todo el mundo. Más de 500 compañías y otras 130 organizaciones de investigación, están realizando mejoras en test de diagnósticos, semillas y cultivo y desarrollo de plantas por medios biológicos. Se espera que para comienzos de la década de los 90 ya se estén comercializando plantas manipuladas genéticamente de arroz, maíz, trigo, poroto, soya, raps, maravilla, tomate, alfalfa y papa, entre otras.

El interés por proteger las invenciones biotecnológicas, es redituar, por medio del monopolio legal temporal de las patentes, las cuantiosas inversiones realizadas.

Estados Unidos y Japón compiten en materia de investigación biotecnológica; la que hasta 1987 Estados Unidos lideraba ampliamente. Este país había creado hasta 1987, 200 firmas de biotecnología; entre 1984-87 había obtenido 24 patentes relativas a manipulación de genes; los empleados en firmas de biotecnología eran cerca de 6.000; la ayuda del Gobierno a proyectos de Investigación y Desarrollo en biotecnología era de US$550 millones.

Los países latinoamericanos, muy a la zaga, hacen denodados esfuerzos por tratar de "mantenerse" en un nivel aceptable de competitividad.

II.- Los problemas éticos de la biotecnología

¿Hasta qué punto le está permitido al hombre crear seres artificiales o alterar genéticamente a los existentes, aunque produzcan un beneficio para el hombre? ¿Qué problemas y qué cambios se producen entre las

especies originales y las alteradas genéticamente? ¿De qué manera estos seres podrían alterar el equilibrio ecológico? ¿Cuáles serían los problemas ambientales que un accidente biotecnológico podría causar y que tan grandes podrían ser sus consecuencias? ¿Tiene el hombre el derecho a alterar la llamada "integridad de las especies" en su propio beneficio? ¿Existe realmente este derecho o sólo la naturaleza tiene la facultad de modificar las especies? ¿Dónde está el límite de la manipulación genética? Si ello se permite en otras especies, ¿que tan fuertes son las limitaciones para no realizar estas mismas alteraciones en humanos?

Estas son algunas de las interrogantes éticas que plantea la manipulación genética y la biotecnología.

Mientras el sistema de patentes permitió la protección de seres vivos a nivel de plantas, nadie formuló interrogantes éticas; sin embargo, éstas comienzan cuando el patentamiento de la vida superior comienza a tener lugar.

El patentamiento de seres vivos se ha justificado por el hecho que, de no existir este mecanismo de protección, igual se protegería mediante el sistema de secreto industrial, el que a la postre resulta más pernicioso para la sociedad y para el desarrollo científico, ya que no se incorporan al **state of the art** al final del período de protección. Del mismo modo, se argumenta que las experiencias en animales permiten el desarrollo de campos como la alimentación y la farmacología, lo que redunda en claros beneficios para el hombre.

A estos argumentos se contrapone el tratamiento inhumano dado a los animales por la vía de los experimentos así como también el hecho de considerarlos meras "composiciones de materias".

Las cuestiones éticas tienen en extremo importancia no solamente en sí mismas, sino porque de alguna manera permiten detener o acelerar determinadas investigaciones que tienen un mayor a menor contenido moral, con las consiguientes consecuencias económicas. La influencia de los grupos de presión dentro de una sociedad puede llegar a ser tan importante, que ya se resalta el hecho que la mayor liberalidad de criterio aplicada por los Estados Unidos, ha permitido a empresas de ese país alcanzar hasta el momento una posición de privilegio frente a las compañías europeas y japonesas, las que se han visto enfrentadas a una mayor regulación estatal y a mayor presión de grupos sociales por evitar la protección.

En 1987, por ejemplo, un Informe de una Comisión del Parlamento alemán aprobó una serie de recomendaciones relativas a las oportunidades y riesgos que ofrecía la biotecnología, que permitiría al Bundestag legislar

adecuadamente sobre la materia. El informe también fomentaba la manipulación genética en materia agrícola, pero algunas materias como la producción de plantas resistentes a los herbicidas, eran permitidas sólo en la medida en que éstos no produjeran riesgos ecológicos.

El informe no se oponía a la aplicación de métodos de ingeniería genética en la reproducción de animales. En materia humana, por ejemplo, promovía el uso de técnicas genéticas para el diagnóstico del embarazo, siempre que ello no implicara el surgimiento de prácticas abortivas por manipulación de los embriones. La inyección de material genético en células humanas era aceptada en el informe alemán como método terapéutico, siempre que el paciente hubiera sido debidamente informado por un médico imparcial y siempre que la práctica fuera aprobada por un comité especial. Los experimentos con células humanas embrionarias quedaban prohibidos.

Pero los problemas éticos no sólo derivan de las consecuencias de los seres que se puedan crear o alterar por la vía de la manipulación genética, sino que también por el tipo de resultados que se obtiene mediante la aplicación de pruebas biotecnológicas de diagnóstico de ciertas dolencias o por la utilización de procesos biotecnológicos en su tratamiento: como por ejemplo, aplicar prácticas abortivas frente a la evidencia de alguna enfermedad del que está por nacer.

La preocupación por los factores ecológicos y el temor al daño al medio ambiente son también dos elementos importantes en las regulaciones y consideraciones acerca del desarrollo de investigaciones con materia viviente en todo el mundo, ya que se ignora exactamente los efectos y consecuencias que los accidentes biotecnológicos pueden causar en el medio ambiente, no obstante los positivos resultados alcanzados en el laboratorio.

Esta incertidumbre, unida al hecho de estrictas leyes en contra de la protección de las invenciones biotecnológicas, ha llevado a países –como la República Federal de Alemania– a promover que las firmas nacionales desarrollen sus actividades de Investigación y Desarrollo biotecnológica fuera de sus fronteras, con el objeto de evitar estos inconvenientes. Más del 50% de la investigación biotecnológica alemana se realiza fuera del país y recientemente la firma BASF ha resuelto construir un laboratorio de ingeniería genética en Boston y no en su propio país, debido al cúmulo de disposiciones legales que dificultan el desarrollo de la investigación biotecnológica local.

El problema ético ha llevado a países como Francia a considerar una legislación bioética, con el objeto de proteger la dignidad de las personas frente a sus consecuencias a fin de equilibrar la libertad de investigación y los requerimientos del progreso tecnológico, con los derechos de las personas. El proyecto considera ilegal la venta de órganos humanos y prohibe cualquier intento de mantener un embrión humano in vitro por más de siete días.

Lo cierto es que las consideraciones éticas están produciendo claros efectos no sólo en la protección a las invenciones biotecnológicas, sino que también en su realización y en la comercialización de sus resultados.

III.- La protección legal de las invenciones biotecnológicas

La protección legal de las invenciones biotecnológicas en general y de los seres vivos uni o pluricelulares, en particular, en ningún caso está resuelta. Se trata de una materia regulada con diferente criterio en los países e incluso en aquéllos que han adoptado una posición positiva frente al otorgamiento de derechos exclusivos, ésta no se ha dado en forma unánime.

Dado lo reciente del desarrollo de la biotecnología, los tradicionales tratados sobre propiedad industrial no se refieren directamente al tema. El Convenio de París no la considera expresamente y tampoco se ha incluído en las negociaciones actuales para su modificación. En realidad, el tratado se refiere a las formas de protección mediante diversos tipos de patentes, pero no regula lo que debe o no debe considerarse como invención susceptible de protección, materia que queda entregada a cada país miembro.

Similar situación ocurre en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el que está destinado a resolver cuestiones de procedimiento más que aspectos sustantivos, los que deja sometidos a la jurisdicción de cada Estado.

El artículo 53 (b) de la Convención sobre la Patente Europea de 1973, excluye específicamente de la patentabilidad las variedades de plantas o animales y los procesos biológicos para la producción de plantas y animales, con excepción de los procedimientos y productos microbiológicos. Esta decisión se basa en las dificultades que ofrecería el patentamiento de estos productos y porque la protección a las plantas está consagrada en forma especial en determinados países y no se puede extender a este tipo de creaciones.

Las primeras regulaciones a nivel internacional que se relacionan con la protección de seres vivos, nacen con el Tratado de Budapest de 1977 sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Micro-organismos para los efectos de los Procedimientos de Patentes (Unión de Budapest), que agrupa a 22 Estados (ningún latinoamericano). Este tratado permite que, para los efectos de otorgar una patente sobre un microorganismo en un determinado país, se acepte su depósito efectuado en otro Estado, cuando éste se hace ante una Autoridad Depositaria Internacional.

Otro tratado relacionado con la protección de los seres vivos, lo constituye la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV), de 1961, que permitió establecer derechos exclusivos sobre ellas a los criadores de nuevas variedades vegetales.

Actualmente la protección de este tipo de invenciones se realiza por la vía de disminuir las exclusiones a la patentabilidad, como está ocurriendo en las negociaciones del GATT de la Ronda Uruguay, por ejemplo, permitiendo con ello su incorporación al sistema de patentes o bien darles un sistema de protección sui generis, como es el que tiene Estados Unidos, Argentina y Chile, entre otros.

1.- Los requisitos de patentabilidad y las invenciones biotecnológicas

Las leyes de propiedad industrial protegen la creatividad sin más límites que aquéllos que la propia ley establece en el interés social, el bien común, la seguridad del Estado y las buenas costumbres. La protección no sólo se otorga a la creatividad "per se", sino aquélla que, además, provee de un resultado industrial y puede ser repetido en forma constante.

Para analizar la protección de organismos vivientes, es necesario revisar los fundamentos del derecho de patentes y muy especialmente el concepto de invención y sus requisitos, así como también la evolución histórica que ésta ha tenido.

En cuanto al concepto de "invención", el primer problema que hay que analizar es si las creaciones biotecnológicas resuelven o no efectivamente un problema de carácter técnico. Y al parecer la respuesta no siempre es positiva.

Si el desarrollo de una bacteria mejorada por ingeniería genética permite limpiar las aguas de la contaminación de petróleo derramado en el océano, la respuesta podría ser positiva. Pero si se trata de la creación de un ratón que, por modificación genética, toda su descendencia produce cáncer y éste es utilizado en probar la eficacia que determinadas drogas o

medicamentos tienen en su curación, la respuesta puede no resultar tan obvia.

Uno de los primeros problemas detectados en la protección de seres vivos por medio del tradicional sistema de patentes, lo constituye el hecho que la mayoría de las veces las palabras que describen la invención no son suficientes para darla a conocer y se debe recurrir al sistema de depósito, la única manera que permite su reproducción y exacta comprensión a las personas versadas en el arte o técnica. Se trata de depositarios públicos o privados que mantienen cultivos de tejidos, virus, bacterias, semillas, plasmidios, vectores, etc. Es así que Estados Unidos en 1971 estableció algunas normas sobre el depósito de microorganismos, a pesar que la ley no establece este requisito.

En materia de invenciones biotecnológicas no existe para algunos nivel inventivo, porque normalmente el "producto" se desarrolla en forma natural, rigiéndose por leyes también naturales. No hay por lo tanto una actividad inventiva del hombre para llegar a determinado resultado, lo que caracteriza a las invenciones patentables, sino simplemente una reacción o consecuencia natural que de todas maneras se hubiera producido.

Finalmente, el requisito de la novedad absoluta también ha sido cuestionado, por estimarse que la materia viviente es públicamente conocida, toda vez que existe en la naturaleza. El hecho de desconocer su existencia no le otorgaría un carácter de novedad ya que sería un descubrimiento, lo que no sería patentable salvo en el caso de legislaciones como la norteamericana y la argentina.

A nuestro juicio, determinadas invenciones biotecnológicas pueden perfectamente reunir los tradicionales requisitos de patentabilidad, materia que debe ser resuelta en cada caso de acuerdo a los antecedentes y circunstancias que rodearon a la invención. La doctrina aplicada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en cuanto a ponderar el sentido y alcance de la intervención de la mano del hombre en el resultado obtenido, es determinante para considerar la patentabilidad de la invención.

2.- *La protección de las plantas*

Hasta 1930, en Estados Unidos se pensó que las plantas, además de ser imposibles de describir en los términos de una ley de patentes, no eran patentables en cuanto productos de la naturaleza. Es por esto que, en 1930, el Congreso norteamericano aprobó la Plant Patent Act que ha permitido patentar más de 6.500 nuevas variedades de plantas propagadas asexual-

mente, distintas de los tubérculos, y que tuvo por finalidad proteger a los criadores de variedades de plantas que tenían algunas características importantes (resistencia al frío o a ciertas enfermedades, por ejemplo), y cuyos desarrollos podían copiarse fácilmente. La ley protegió una sola variedad, sin la necesidad del requisito de "depósito" para obtener su protección.

Esta normativa es considerada la primera y única legislación norteamericana referida a materia viviente, ya que la protección otorgada a bacterias y animales lo ha sido por la vía de la jurisprudencia.

En 1970, Estados Unidos no pudo resistir más la presión de grupos económicos e internacionales. Ya se había aprobado la Convención de UPOV de 1961, la que comenzó por agrupar a algunos países europeos y dictó la **Plant Variety Act**, que ha permitido proteger cerca de 3.000 nuevas variedades sexuadas de plantas e híbridos, entregando su administración al USDA y no a la Oficina de Patentes. La protección de la **Plant Variety Act** es similar a la ley de patentes, pero su plazo se extiende por 18 años, para hacerlo consistente con UPOV.

Además de esta protección legislativa, en 1985 la Corte de Apelaciones e Interferencias (órgano revisor de las decisiones de la Oficina de patentes americana) en el caso Hibberd, apoyado en la decisión Chakrabarty de 1980, determinó que las plantas (una variedad de maíz obtenida por un proceso de genética molecular), también eran susceptibles de protegerse mediante una patente ordinaria o utilitaria (aunque también lo sean por la ley de 1970). En la práctica, se han otorgado varias patentes al margen de la protección de las leyes de 1930 y 1970 ya mencionadas, dando una protección más completa que estas dos últimas, ya que impide desarrollar nuevas variedades a partir del ejemplar protegido y no contiene la excepción de investigación.

En definitiva, en Estados Unidos la ley de 1930 otorga protección a las nuevas variedades de plantas (una sola variedad) de propagación asexuada, no cubre partes de plantas y es otorgada por la Oficina de Patentes; la protección a nuevas variedades de reproducción sexuada se rige por la ley de 1970, controlada por USDA y se limita a una sola variedad; la protección otorgada por la ley ordinaria de patentes no se limita a una sola variedad, puede comprender partes de la planta y cubre variedades de propagación, tanto sexuada como asexuada, y es sin duda el sistema que ofrece una protección más amplia.

En Europa, existe gran discusión respecto de la protección legal que debieran tener las plantas. Algunos sectores como el Comité de Organizaciones Agrícolas Profesionales (COPA), que reúne a los productores agrí-

colas de los países de la Comunidad y el Comité General de Cooperativas Agrícolas, que reúne a más de 11 millones de productores agrícolas de la región, no están del todo de acuerdo con la directiva que se ha propuesto al Consejo. Estas organizaciones sustentan la tesis que las variedades vegetales deben estar **sólo** sujetas a una protección legal especial mediante el llamado "derecho de los criadores de plantas" (Plant Breeder's Rights o PBR), establecido por la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), de 1961, cualquiera sea el método utilizado para crear la nueva variedad. Es decir, sería aplicable tanto a las variedades creadas por los procesos históricamente conocidos, así como también aquéllas creadas por técnicas de ingeniería genética o biotecnología, a la cual no le dan importancia en sí misma, sino en la medida que se aplica e incorpora en una determinada variedad vegetal, proveyendo así utilidad y valor industrial.

El otro principio impulsado por estas organizaciones, se refiere al del "libre acceso" consagrado en la Convención UPOV, mediante el cual los criadores pueden utilizar **libremente** variedades protegidas para efectos experimentales y así promover la investigación y la rápida creación de nuevas variedades vegetales, principio que a su juicio debe ser mantenido en el sistema de protección que aparece en la propuesta de Directiva al Consejo.

En esta directiva, se distingue entre lo que es la invención biotecnológica, propiamente tal y la nueva variedad vegetal que puede crearse mediante su aplicación, quedando la primera protegida por el sistema de patentes y la segunda por el sistema de los PBR. Los derechos de uno y otro, inventor y criador de variedades están así independientemente protegidos y podrían relacionarse mediante un sistema de licencias, pero subordina el sistema de los PBR al sistema de patentes, dándole a este último una mayor prioridad en detrimento del primero. Este mismo sistema de licencias se aplica para hacer efectivo el principio del libre acceso para efectos experimentales. En efecto, el criador de la segunda variedad, a la cual llega sin pagar ningún derecho al criador de la primera, por aplicación de este principio debería obtener autorización (licencia) de la persona que realizó la invención biotecnológica, que permite llegar a la nueva variedad.

El sistema de licencias es criticado por estas organizaciones porque favorece al poseedor de una patente en detrimento del criador de una variedad, que está obligado a dar acceso al primero, sin costo, a su material de investigación.

La Coordinadora de Hacendados Europeos también muestra su disconformidad ante la propuesta de directiva, por estimar que no ha habido una discusión democrática de sus regulaciones y porque, además, los microorganismos, las plantas y animales, no debieran ser objeto de una patente por las consideraciones éticas que ello trae aparejado. Además, la directiva significaría para ellos un costo adicional derivado de las licencias que deberían cancelar a los dueños de patentes, cuando a partir de ellas se logren nuevas variedades vegetales.

3.- *El patentamiento de microorganismos*

El patentamiento de este tipo de organismos se inicia a comienzos del siglo pasado con Pasteur y su prioridad sobre el proceso para la fermentación de un tipo de cerveza. Sin embargo, sólo muchos años después se concederá la primera patente para aislar un ácido nucleico (1945) y la primera prioridad para elaborar un ácido ribonucleico mediante un proceso de fermentación (1966).

El patentamiento de microorganismos se fortalece en Estados Unidos con el tan conocido caso de Ananda M. Chakrabarty, investigador microbiólogo del Centro de Investigación y Desarrollo de la General Electric Co. en Schenectady, N.Y., el que creó una bacteria genéticamente modificada del género de las pseudonomas, que es capaz de descomponer cuatro de los principales componentes del petróleo crudo, característica **que, por no poseerla ningún otro organismo vivo**, la Corte Suprema Norteamericana estimó que era patentable.

La Oficina de Patentes había inicialmente rechazado el privilegio al producto, cuya solicitud (de junio de 1972) tenía 36 reivindicaciones, pero había otorgado protección al procedimiento, ya que consideraba que los organismos vivientes –distintos de las plantas– no podían ser objeto de una patente. Sin embargo, Chakrabarty apeló al Board of Appeals de la Oficina de Patentes, quien le dio la razón en cuanto a que la bacteria creada no era producto de la naturaleza y, por ende, patentable, pero mantuvo la decisión de que la materia viviente en sí, no era patentable.

Apelada la decisión a la Corte de Aduanas y Apelaciones de Patentes, ésta revirtió la decisión anterior en el sentido que el hecho de que se tratara de organismos vivientes era irrelevante para la ley de patentes, tesis que en definitiva, por cinco votos contra cuatro, fue sostenida por la Corte Suprema americana, lo que permitió el otorgamiento de la patente N°3.813.316 para "**Microorganisms having multiple compatible degradative energy-ge-**

nerating plasmids and preparation thereof", toda vez que un microorganismo "fabricado" por el hombre quedaba comprendido en el concepto de "producto" o "composición de materia", contenido en la ley de patentes norteamericana.

Esta decisión de la Corte Suprema tuvo tal importancia, que fue la que permitió el patentamiento de las plantas por medio de las patentes ordinarias, así como también la protección de los animales o seres pluricelulares, consagrando una verdadera visión materialista del "ser". Ello, al tenor de lo dispuesto en la ley norteamericana que considera como patentable **any new and useful . . . manufacture, or composition of matter. . .**". En otras palabras: "vida" y "materia" perdieron toda distinción para los efectos de la ley de patentes, al menos para la legislación norteamericana.

En primera instancia la Oficina Norteamericana de Patentes había estimado que la invención de Chakrabarty no era patentable porque (1) los organismos vivientes son productos de la naturaleza y (2) las materias vivientes no se encuentran comprendidas entre los objetos patentables, de acuerdo a la sección 101 del Código 35, (protección que sólo se otorga a los que "inventan o descubren cualquier proceso, máquina, producto o composición de materia nuevo o una mejora nueva y útil de ellos").

La Corte Suprema norteamericana en esta misma sentencia hizo otras importantes determinaciones sobre la materia:

- Los conceptos de "producto" y "composición de materia" son amplios ya que los precede la expresión "cualquier".
- La ley no hace distinción entre productos con o sin vida.
- La historia legislativa de la reforma de la ley de patentes en 1952, dejó claramente establecida la intención del legislador en el sentido que una patente debía proteger "cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre".
- A pesar que las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas no son patentables, el microorganismo fabricado por Chakrabarty no tenía ninguno de esos caracteres, sino que era el producto de ingenio humano.
- El hecho que existieran leyes especiales para la protección de ciertas variedades de plantas (organismos vivos), no indicaba la voluntad del legislador en orden a dejar a los organismos vivos fuera de la expresión "producto" o "composición de materia".

La decisión de la Corte Suprema interpretó la voluntad del legislador basándose fuertemente en técnicas de interpretación legal, ya que la ausencia de restricciones expresas a la patentabilidad de los organismos

vivientes, aunque se tratare de materias ignoradas por el legislador al momento de dictar la norma, fue determinante para su decisión. Esto le permitió interpretar en forma muy amplia los conceptos de "*manufacture*" y "*composition of matter*", haciendo caso omiso del argumento contrario en el sentido que, si el legislador hubiera aceptado siempre la patentabilidad de los organismos vivientes, no habría necesitado dictar las leyes de protección de variedades de plantas de 1930 y 1970.

Otro hecho que no se ha resaltado lo suficiente, es la limitación que la propia jurisprudencia norteamericana ha puesto a las invenciones biotecnológicas, y que es la excepción para uso experimental, impuesta por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en 1984. Mediante ésta, los experimentos realizados con invenciones patentadas con el sólo objetivo de obtener información científica, no atenta contra los derechos del titular.

4.- *La protección a los animales*

Este es uno de los aspectos más discutidos en cuanto a la protección de seres vivos, por cuanto sus implicancias éticas pueden verse con mayor facilidad.

La mayor crítica a la protección de animales proviene de las asociaciones que pretenden proteger su vida y evitar sus sufrimientos al ser objeto de experiencias en pro de la vida humana. Se estima que es tan magro el conocimiento que tiene el hombre sobre la manipulación genética, que cientos de animales morirán en busca de este conocimiento o bien serán creados otros con serias anormalidades o fenómenos, como de hecho ya ha ocurrido.

La disputa por la protección legal de animales en Estados Unidos se remonta a abril de 1987, cuando la Corte de Apelaciones e Interferencias (basándose en Diamond v. Chakrabarty), permitió en el caso Allen, el patentamiento de todo organismo viviente multicelular no humano y no natural, incluyendo animales, como una ostra poliploídea. Esta decisión en nada altera el hecho que los productos encontrados en la naturaleza siguen sin ser patentables, a menos que se les dote de una nueva forma, cualidad, propiedad o combinaciones ausentes del ser original. Del mismo modo, la jurisprudencia norteamericana ha dejado claramente establecido que la amplitud de protección otorgada a este tipo de invenciones de seres multicelulares, no se extiende a materias relacionadas con el ser humano, las que quedan fuera de la protección por mandato constitucional.

En abril de 1988, se otorgó la patente N°4.736.866 a la Universidad de Harvard, por el desarrollo de un mamífero "cuyas células embrionarias somáticas contienen una secuencia de oncogen activado introducido en el animal, que aumenta la posibilidad de desarrollar neoplasmas o tumores malignos", logrado mediante técnicas de ingeniería genética y que contiene un gene humano (llamado ras), que produce tumores cancerosos en no más de dos meses de vida de las ratas. Esta invención, que fue desarrollada por Philip Leder, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y por su investigador asociado Timothy Stewart, hoy investigador de la firma Genetech, ganó a una solicitud de patente de la Universidad de Washington, que pretendía privilegiar una ostra modificada genéticamente.

La Universidad otorgó licencia exclusiva de esta patente a E.I. du Pont de Nemours & Co. de Wilmington, Delaware, ya que fue el mayor patrocinante del proyecto, el que se espera vender entre US$ 50-100 la unidad (diez veces más caro que cualquier otro ratón de laboratorio). El animal permite probar sustancias cancerígenas así como diversos tratamientos de la enfermedad.

A comienzos de 1990 existían en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, 44 solicitudes de patentes sobre animales sin ser resueltas.

Los animales transgénicos, principalmente "fabricados" por la vía del DNA recombinado, son aquéllos cuyo DNA o material hereditario ha sido alterado porque se les ha agregado DNA de una fuente distinta al germoplasma de sus parientes.

Existe una tendencia que piensa que los animales transgénicos podrían provocar graves impactos en los animales de su propia especie, ya que cruzados con seres no alterados (de su misma especie) modifican la naturalidad e identidad de las especies. La intervención de la mano del hombre, una vez que éste ha aprendido a manejar, mutar y alterar el código genético y la forma cómo se transfiere la información en él contenida, suscita una serie de cuestiones jurídicas difíciles de resolver.

Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes de Munich, en junio de 1989 rechazó la solicitud de la Universidad de Harvard para el patentamiento de esta "invención", por estimar que éstas quedan excluídas de protección de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 53 de la Convención Europea de Patentes (variedades de animales) y porque la invención se refiere a un mamífero transgénico. En esta decisión, ha quedado de manifiesto la disparidad de criterio que sobre este tipo de invenciones existe en Europa, donde hay grupos organizados contra el patentamiento de seres vivos y los Estados Unidos.

Por otra parte, la Comisión ha presentado al Consejo de las Comunidades Europeas una propuesta para otorgar protección de patentes a las invenciones biotecnológicas, gracias a la cual quedarían cubiertos los microorganismos, el material biológico distinto de variedades de plantas y animales, las partes de variedades de estos últimos distintos de aquél susceptible de protegerse por las normas de variedades vegetales, el uso de variedades de plantas y animales y los procesos microbiológicos.

Los países europeos han mostrado en materia de protección al conocimiento biotecnológico un criterio similar, el que nace de la Convención de Estrasburgo de 1973. Lo que en Estados Unidos se logró en 1980, a la CEE en 1987 todavía le costaba permitir el patentamiento de los microorganismos per se. Sin embargo, en 1987 Alemania Federal había permitido a la Gist-Brocades hacer un depósito de un micro-organismo para solicitar luego una patente sobre levadura, procedimiento que ha sido aceptado en Estados Unidos y Japón, pero no en Europa.

El estricto criterio de la Oficina Europea de Patentes para no conceder patentes a las invenciones biotecnológicas, fue en 1987 criticado por el Institute Max Planck, que propuso algunas reformas a estos criterios, expandir y facilitar la protección de este tipo de invenciones. Estas incluían protección para los micro-organismos y otras invenciones derivadas de la microbiología, variedades de plantas y especies animales, siempre que los requisitos generales de novedad, nivel inventivo, factibilidad comercial y difusión se cumplieran. Se proponía también que en ciertos casos el simple depósito de microorganismos bastaba como suficiente "*disclosure*" para obtener la patente del producto. También se pretendía eliminar la prohibición de doble protección en el área de reproducción de plantas, de manera que el inventor pudiera elegir entre uno u otro sistema o entre ambos y se contemplaba un plazo de gracia de un año para solicitar prioridad después que se hubiera dado a conocer la invención.

Una de las cuestiones que ha diferenciado a Estados Unidos de Europa en materia de protección de las invenciones biotecnológicas, es la aplicación de criterios especiales en materia de patentes. En Europa no se puede patentar una invención biotecnológica si se ha descrito en una publicación, considerando entre ellas las comunicaciones orales y seminarios. Por el contrario, en Estados Unidos se puede solicitar patente dentro de un año de la publicación de los detalles de la invención, estableciendo un período de gracia especial para este tipo de invenciones. El Instituto Max Planck desea lo mismo para las solicitudes europeas.

Quizás el más elemental derecho de las especies sea el de perpetuarse naturalmente sin intervención de otras especies en sus genes. Hasta ahora se ignoran las consecuencias de todo orden de los bruscos cambios que el hombre pueda introducir en las especies y en él mismo. Sin embargo, principios éticos y religiosos pueden incidir en las decisiones que los países puedan adoptar en esta materia en los años venideros.

PROBLEMAS EN LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN BIOTECNOLOGIA

Alfredo De Ioannes

Introducción

La protección de la propiedad intelectual en biotecnología es un problema extremadamente complejo y no se pretende hacer un estudio exhaustivo en este capítulo, por lo cual se tratarán algunos aspectos relevantes en el contexto de la relación entre la universidad y el sector productivo, la publicación de resultados versus las patentes y el nacionalismo en el otorgamiento de las patentes.

La llamada revolución biotecnológica se inició en la década del 70 después de los descubrimientos realizados por Cohen-Boyer (1973) y Kohler y Milstein (1975) que marcaron el inicio de la ingeniería genética y la producción de los anticuerpos monoclonales, respectivamente.

Aunque inicialmente se consideró como biotecnología a las tecnologías que involucraban la reprogramación genética de organismos, en la actualidad este término se confunde con el concepto de alta tecnología en la manipulación de seres vivos, para mejorar el rendimiento de procesos biotecnológicos clásicos y la manufacturación de productos con calidad superior.

I.- Procesos Biotecnológicos

Si se consideran como procesos biotecnológicos aquéllos que involucran en alguna de sus etapas la reprogramación genética de organismos vivos, pueden visualizarse tres áreas fundamentales en esta actividad:

1. Ingeniería Genética

Esta rama de la biotecnología permite reprogramar genéticamente desde organismos unicelulares como bacterias y levaduras, hasta pluricelulares como plantas y mamíferos, mediante el traspaso de genes, lo cual

consiste en la introducción de fragmentos de DNA que contienen información genética específica. Es así como, mediante esta metodología, ha sido posible producir proteínas virales para vacunas, hormonas humanas, factores de crecimiento y enzimas que son usadas como fármacos para el tratamiento de enfermedades.

2. *Anticuerpos Monoclonales*

Esta metodología consiste en la inyección de material genético nuclear, mediante la fusión de células normales (linfocitos inmunes) con células neoplásicas (células linfoides tumorales). Esta tecnología permite producir grandes cantidades de anticuerpos homogéneos altamente específicos, que no cambian sus propiedades en el tiempo. Estos anticuerpos pueden ser usados en el campo de la salud humana y animal como herramienta de diagnóstico, en el tratamiento de enfermedades humanas incluyendo cierto tipo de enfermedades cancerosas, y en el campo industrial, en procesos que requieren la purificación de productos naturales.

3. *Micropropagación Vegetal*

Esta metodología está basada en la reproducción asexual de las plantas, lo cual permite generar vegetales a partir de tejido indeferenciado, en un tiempo inferior al plazo natural del desarrollo vegetal. Si esta tecnología se combina con la ingeniería genética, se puede obtener variedades de vegetales con propiedades y rendimientos sorprendentes. Por ejemplo, se puede lograr plantas con alta resistencia a enfermedades, herbicidas, pesticidas y a bajas temperaturas.

El desarrollo de estas metodologías no requiere de inversiones elevadas en comparación a la industria convencional, pero al contrario, requiere de personal altamente calificado para su desarrollo e implementación. Por esta razón, se piensa que la biotecnología para los países del tercer mundo, podría constituirse en una poderosa herramienta para alcanzar el desarrollo. Chile por ejemplo, posee un alto nivel de desarrollo científico si se le compara con otros países latinoamericanos, y produce un número importante de científicos y personal técnico altamente calificado que, al no encontrar posibilidades concretas de desarrollo profesional en el país, emigra a los países desarrollados y contribuye al desarrollo de la biotecnología en el hemisferio norte (Becker y Barros, 1990).

La biotecnología, por su capacidad de modificar la información genética de los organismos animales y vegetales, es considerada por los países industrializados como una tecnología estratégica no sólo para alcanzar o mantener la competitividad en el mercado, sino también en las estrategias de defensa (Leighton 1990).

II.- Problemas en el otorgamiento de las patentes en biotecnología

1. Investigación en las universidades y las patentes

La biotecnología se nutre fundamentalmente del conocimiento y los descubrimientos que se generan en las universidades. Esta situación es beneficiosa para la biotecnología, porque la investigación de riesgo se realiza en las universidades. Sin embargo, esto genera una serie de problemas sobre la propiedad intelectual del descubrimiento o invento cuando se pretende transferir la nueva tecnología al área productiva, resguardando al mismo tiempo los derechos de autor del descubrimiento, de la universidad donde se desarrolló el estudio y la agencia que financió el proyecto de investigación.

Al inicio de la década de los 80, cuando la biotecnología aún era una actividad incipiente, estos problemas dieron origen a conflictos serios entre las universidades y las compañías biotecnológicas emergentes. Sin embargo, estos problemas no fueron obstáculo para que las universidades establecieran reglamentos y procedimientos administrativos que facilitaran la transferencia de tecnología del sector científico al sector productivo. Actualmente, esta transferencia es una fuente de financiamiento importante para prestigiosas universidades e institutos de investigación básica de Europa y Estados Unidos (Weisback and Burke, 1990). Más aún, el crecimiento de las compañías biotecnológicas ha posibilitado que éstas financien investigación básica con aplicaciones en biotecnología, situación que obviamente simplifica la transferencia de tecnología al sector productivo, ya que las normas están claras desde el inicio de la investigación. En los últimos años, varias compañías biotecnológicas han generado sus propios departamentos de investigación básica. Es así como, recientemente, investigadores de Chiron Corporation descubrieron el virus responsable de la hepatitis C y desarrollaron una vacuna para prevenir la enfermedad (Choo et al., 1989).

2. *Diseminación de los resultados y las patentes*

Otro problema que complica la transferencia de tecnología desde las universidades al sector productivo, es la velocidad de publicación de los resultados con aplicaciones potenciales en biotecnología.

La investigación en biología es un campo extremadamente competitivo, donde los científicos tratan de publicar sus descubrimientos en las mejores revistas y en la forma más rápida posible. Esto se contrapone a la privacidad que desean las compañías biotecnológicas para los descubrimientos con aplicaciones potenciales en biotecnología, los cuales son de dominio público una vez que son publicados en revistas especializadas. La legislación Europea es, en general, bastante rígida a este respecto y no otorga patentes para productos o procesos una vez publicados; en cambio, en Estados Unidos, la legislación de patentes permite patentar un proceso o producto hasta un año después de publicados los resultados (Weisback and Burke, 1990).

3. *El nacionalismo en el otorgamiento de patentes*

La economía mundial ha evolucionado en dirección a un mercado abierto con tasas aduaneras bajas. Esta situación ha permitido generar un mercado muy competitivo, donde las empresas se ubican en el mercado mundial sobre la base de la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos.

En los últimos años, se ha observado que las patentes pueden transformarse en una barrera aduanera encubierta a la introducción de una nueva tecnología en un país determinado. Esto ha constituído el llamado nacionalismo en el otorgamiento de las patentes que, a la larga, puede ser un freno en las políticas de libre mercado. Este fenómeno se observa ya sea en países donde no existen cuerpos legales que protejan la propiedad intelectual, o donde los procedimientos judiciales para hacer cumplir la ley no son efectivos o simplemente donde la política económica local hace poco atractivo a personas o instituciones el inicio de negocios en ese país (Cook, 1989).

Las normas que regulan las patentes en biotecnología son más difíciles de establecer que en las áreas tradicionales de la actividad industrial. Esto, en parte, se debe a que la biotecnología es una actividad de desarrollo muy reciente y que usa como herramienta fundamental, la manipulación de la información genética de seres vivos que, a su vez, es material biológico

autorreplicativo. Este último aspecto plantea una serie de problemas éticos delicados, que no es costumbre enfrentar, especialmente en los procedimientos de fertilización humana asistida in vitro y en el controvertido proyecto del genoma humano (Leighton, 1990).

La falta de definiciones sobre lo que se entiende como material patentable y la ausencia de políticas mundiales sobre patentes en biotecnología, ha conducido hacia una situación donde existe una gran diversidad en las políticas de patentes a nivel nacional (Cook, 1989).

Un trabajo realizado por Arthur Cook (1989) para estudiar el problema del nacionalismo en las patentes biotecnológicas en los países pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), indicó que 7 países –Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos– dan cuenta de aproximadamente el 90% de las solicitudes de patentes y obtienen cerca del 85% de las patentes otorgadas en la OECD. Si estos datos (Tabla 1) se consideran como un indicador de la capacidad de innovación e invención, estos países son los líderes indiscutidos en biotecnología.

En el año 1987, Estados Unidos y Japón, registraron el 30.46% y 23.41% respectivamente del total de las patentes aprobadas, lo que representa aproximadamente el 50% del total de patentes otorgadas.

Sin embargo, Japón rechaza un número mayor de solicitudes de patentes que Estados Unidos. Esta situación refleja, probablemente, una política nacionalista en el otorgamiento de las patentes y las autoridades de Estados Unidos han lamentado que la Oficina de Patentes japonesa utilice, como impedimento para la aprobación de las patentes, la dificultad que representa el idioma japonés para los occidentales.

Otro indicador de políticas nacionalistas en patentes es la proporción de las patentes otorgadas a residentes del mismo país. Los datos obtenidos en 1987 por Cook (1989) (Figuras 1 y 2) indican también un alto grado de nacionalismo en Japón donde casi el 90% de todas las patentes otorgadas son presentadas por sus residentes. Canadá e Italia presentan una política opuesta ya que sus residentes sólo dan cuenta del 10% de las patentes aprobadas. Países como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se encuentran entre estos dos extremos. Sin embargo, en los últimos años, los países europeos muestran una tendencia que podría interpretarse como nacionalismo en la aprobación de las patentes. Esta tendencia podría tener su origen en la Convención de Patentes Europeas (EPC), de 1977, cuyas recomendaciones y políticas hacen más atractivo para los no residentes europeos enviar sus solicitudes directamente a la EPC en vez de los países

europeos, por las perspectivas que representaría el mercado común europeo en el futuro.

Como se ha mencionado anteriormente las trabas de tipo formal tienen su origen en barreras legislativas y judiciales. Las barreras informales pueden adoptar distintas formas, pero las más frecuentes son la ausencia de cuerpos legales que protejan efectivamente la propiedad intelectual o simplemente la falta de voluntad para aplicar las leyes existentes sobre propiedad intelectual. Todo esto se justifica bajo el supuesto que la legislación sobre propiedad intelectual o su aplicación frenaría el desarrollo económico o dañaría la salud pública al aumentar el valor de las drogas y los productos de consumo en general.

Brasil, por ejemplo, no acepta la validez de las patentes en su territorio. México, por otra parte, obliga a las compañías farmacéuticas a instalarse en su país y transferir a compañías nacionales su tecnología. Estas políticas han desalentado a las compañías multinacionales a operar en México y Brasil porque existe la posibilidad de que las ideas y los desarrollos tecnológicos sean copiados.

Se ha sostenido, por parte de los países que practican diversas formas de nacionalismo en el otorgamiento de las patentes o tienen barreras por la tranferencia de tecnología, que esta política a largo plazo favorecería la invención y creatividad científica. Sin embargo, la ausencia de una legislación adecuada para proteger la propiedad intelectual o la falta de competitividad en el mercado interno, no ha fomentado –como se esperaba– el desarrollo de nuevas tecnologías en esos países, puesto que no hay garantías de que la propiedad intelectual sea respetada. Esta situación ha hecho que la brecha que separa a los países desarrollados con los en vías de desarrollo sea cada día más grande.

Conclusiones

Se puede concluir que una adecuada legislación sobre propiedad intelectual, lejos de frenar la creación en biotecnología, es un incentivo para que los inventores patenten sus descubrimientos, lo cual facilitaría a la larga la transferencia de estos descubrimientos al sector productivo. El fortalecimiento del sector productivo, tanto en nuestro país como cualquier otro país en vías de desarrollo, puede impulsar poderosamente el desarrollo de la Educación Superior al contribuir, por una parte, con nuevas formas de

financiamiento provenientes de las patentes y, por otra parte, generando un mercado ocupacional alternativo para las nuevas generaciones de estudiantes de pre-grado y de doctorado, quienes al encontrar saturado el sistema universitario están emigrando a países del hemisferio norte en búsqueda de un mejor futuro profesional. Esta dramática consecuencia plantea con urgencia la necesidad que los países del tercer mundo desarrollen nuevas tecnologías, que les permitan utilizar sus propios recursos naturales para darles el máximo valor agregado posible, lo cual determina que para estos países sea prioritario el desarrollo de la ingeniería genética y la bioingeniería (Monckeberg, 1988).

BIBLIOGRAFIA

Anon. (1983) Industrial property statistics (issues 1984-1987) World Intellectual Property Organization.

Anon. (1983) 100 years protection of industrial property World Intellectual Property Organization.

Becker, M. I. y Barros, C. (1990). Informe sobre las actividades de biología celular en Iberoamérica. Documento presentado en la reunión PNUD-UNESCO sobre "La biología como instrumento de desarrollo para América Latina".

Choo Q. L., G. Kuo, A. Weiner, L. Overby, D. W. Bradley and M. Houghton. (1989) Isolation of a CDNA clone derived from a bloodborne non A, non B viral hepatitis genome. Science 244, 359-362.

Cohen-Boyer S. N., Chang, A. C. Y., Boyer H. W. and Helling R. B. (1973) Construction of biologically functional bacterial plasmid in vitro PNAS 70, 3240-3244.

Cook, A. G. (1989). Patents and non-tariff trade barriers. TIBTECH, 7:258-267.

Kohler and Milstein (1975) Continuous cultures of fused cells secreting antibody of pre-defined specificity. Nature 256, 495-497.

Leighton, F. (1990). Etica y Biología. Revista Universitaria Nº 30 pág. 47-52.

Mönckeberg, F. (1988). La revolución de la Bioingeniería. Editorial Mediterráneo.

Weisback and Burke (1990). Patens and technology tranfer. TIBTECH 8: 31-35.

TABLA 1

PATENTES EN LOS PAISES DE LA OECD

País	*Porcentaje de Aplicaciones*	*Porcentaje de Otorgamientos*
Australia	2.44	3.49
Austria	0.50	0.98
Bélgica	0.21	0.21
Canadá	4.24	5.50
Dinamarca	0.84	0.39
Finlandia	0.85	1.00
Francia	2.71	5.69
Alemania	6.00	8.82
Grecia	0.31	0.76
Islandia	0.02	0.02
Irlanda	0.52	0.39
Italia	4.37	4.32
Japón	49.09	23.41
Luxemburgo	0.05	0.15
Holanda	0.46	0.72
Nueva Zelandia	0.62	0.94
Noruega	0.80	0.72
Portugal	0.34	0.65
España	0.63	2.73
Suecia	0.76	1.77
Suiza	0.74	1.64
Turquía	0.13	0.12
Gran Bretaña	4.42	4.90
Estados Unidos	18.64	30.46
Yugoslavia	0.36	0.28

Datos obtenidos de Anon (1983) y Anon (issues 1984-1987) por Cook (1989).

Figura 1

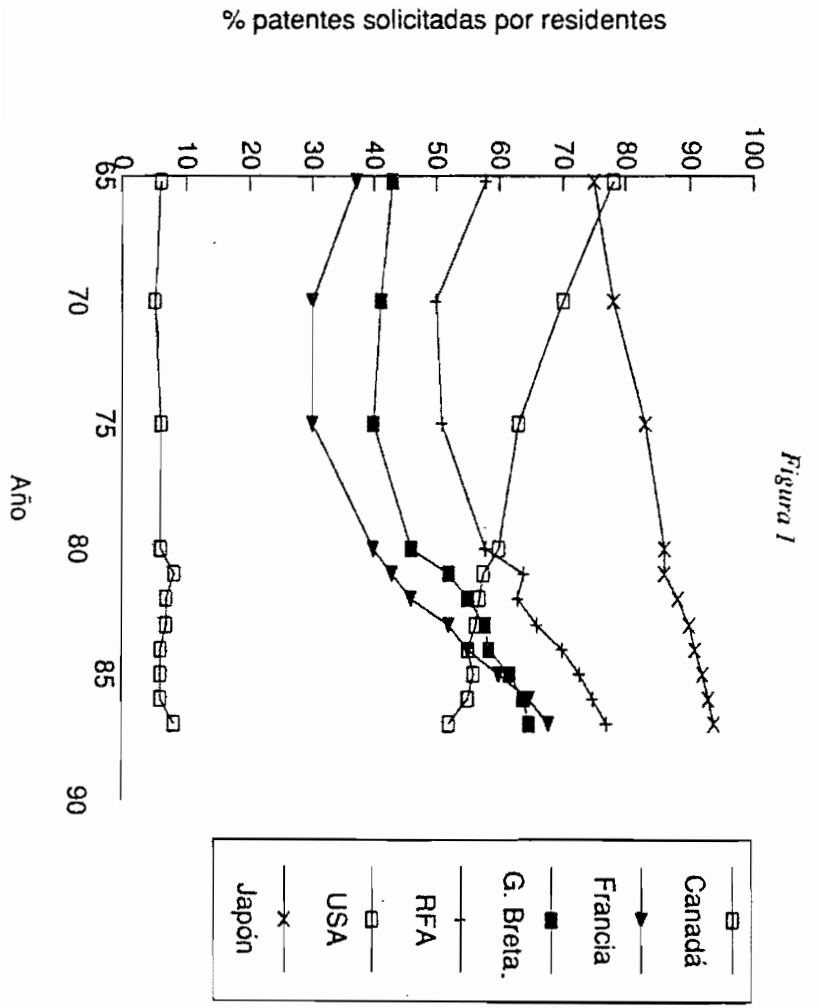
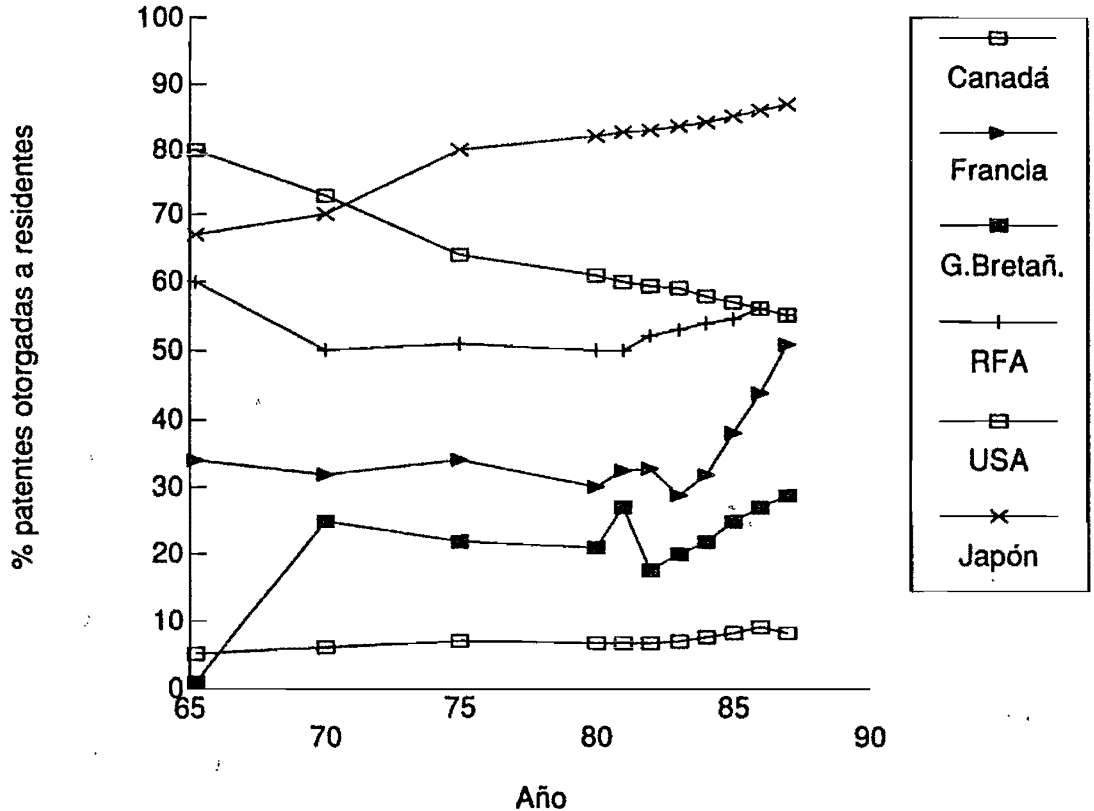

% patentes solicitadas por residentes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
65
70
75
80
85
90
Año
Canadá
Francia
G. Breta.
RFA
USA
Japón

Figura 2


% patentes otorgadas a residentes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
65
70
75
80
85
90
Año
Canadá
Francia
G.Bretañ.
RFA
USA
Japón

REQUERIMIENTOS DE PROTECCION DE MODELOS Y DEFINICIONES DE SOFTWARE

Jorge Elliott

Introducción

El enfoque que se presenta intenta desagregar los niveles de creación que pueden darse en un producto derivado de un Programa o Sistema de Soporte Computacional, que hoy se engloba bajo el concepto de "Software". Se busca con ello facilitar la elaboración de mecanismos efectivos y razonables de protección de este tipo de obra intelectual, que estimulen su creación sin frenar su desarrollo por el monopolio indebido de conceptos e ideas de carácter general o métodos de conocimiento público.

En Chile, el Proyecto de Ley actualmente en proceso de tramitación legislativa, define en su artículo primero:

"La proteción que la Ley de Propiedad Intelectual concede al software se ha extendido y se extiende a las distintas etapas del proceso de su elaboración, que tengan el carácter de originalidad".

El interés de este trabajo es el de interrogarse acerca de dichas "etapas del proceso de elaboración" del software.

Nuestra conclusión es que resulta positivo que se reconozca la categoría de creación intelectual en forma explícita, a lo que hemos denominado **Modelos y Definiciones**. recomendando mecanismos simples, como la edición y eventual depósito de los mismos, para que se haga efectiva su protección.

I.- Situación actual

Es bastante generalizado en la legislación actual, considerar los sistemas computacionales, programas o productos de "software" como obras protegidas por el Derecho de Autor y, en varios países el concepto de programa de computador se incorpora expresamente con un tipo de definición que alude a un "conjunto de instrucciones. . ."

Si bien el Derecho de Autor puede ser una herramienta eficaz, no parece actualizada o no responde a la realidad vigente del "objeto" a proteger.

La legislación chilena menciona tangencialmente a los "soportes lógicos de ordenador", sin definirlos en el artículo 76 de la Ley 17.336, modificada por la Ley 18.443 que fue publicada el 17 de octubre de 1985, a propósito de la fijación de los derechos de inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.

Otras legislaciones en el exterior mencionan expresamente conceptos, tales como "Programa de Ordenador", "Soporte Lógico de Ordenador" y "Documentación Conexa"; en todo caso, fuertemente influidas por el concepto tradicional de "programa"[1].

II.- Evolución técnica. Aporte intelectual y forma de expresión

El desarrollo de las tecnologías y disciplinas que soportan el procesamiento de datos y, más en general, la informática, han llevado a que la programación tradicional –definida como el "generar conjuntos de instrucciones en un lenguaje comprensible por la máquina para que ésta realice una tarea específica, a partir de una descripción lógica"–, pierda cada vez más relevancia, frente al trabajo de plantear correctamente el problema y diseñar una solución adecuada.

La disposición de Lenguajes de Aplicación estándares y transportables, Sistemas Generadores de Aplicaciones, los llamados Lenguajes de Cuarta Generación, Sistemas Expertos, etc., así como una mayor "cultura computacional", por parte de los usuarios que exigen soluciones de mejor ingeniería, más adecuadas a sus requerimientos, flexibles, amistosas y seguras, exige un cuidadoso planteamiento, enfoque y diseño, frente al problema que ha trasladado el mayor esfuerzo de construcción de un programa, sistema o producto, de la programación "manual" de antaño a la **definición y especificación** de hoy.

Esto implica que el mayor aporte intelectual que debe ser protegido, no es sólo el **Producto Final**, conocido como **Sistema** o **Programa** y su descripción, sino también aquellos **Productos Intermedios** a nivel de concepción y diseño, que son los que insumen más recursos y, por lo tanto, más importantes desde el punto de vista de su autor.

[1]Informe sobre Reunión del Grupo de Expertos sobre Aspectos de Derecho de Autor de la Protección de Programas de Ordenador y Soportes Lógicos - UNESCO/OMPI-GINEBRA 25.2/1.3.85.

Cabe considerar que el **Programa de Computador** es una de las posibles formas de expresión a las que se hace referencia como "soporte lógico" y que se engloban bajo el término de "software". Hoy, un experto puede "programar" un sistema de información relativamente complejo en una semana, a partir de un modelo y especificaciones lógicas cuya estructuración requirió varios meses/hombre. Es necesario destacar que, en el caso mencionado, la programación es realizada por el computador por medio de otro programa.

No puede escapar a nuestra atención que los conceptos y elementos fundamentales de un programa son muy fáciles de copiar por estar a la vista, en la interacción con el usuario del sistema y sus manuales de uso.

En consecuencia, es necesario establecer un mecanismo que permita distinguir las etapas (productos intermedios) de un programa-producto computacional, reconociendo como fruto de ellas **Obras Intelectuales Separadas**, en que la siguiente se basa en la anterior y que requieren de un instrumento legal de protección.

Es positivo que la Ley vigento no **limite la protección a una forma de expresión** de la creación intelectual, cuando en su artículo primero señala:

"La presente Ley protege los derechos que, por el sólo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios ... cualquiera que sea su forma de expresión..."

En razón de lo anterior, cabe proteger de acuerdo al espíritu y letra de la legislación del Derecho de Autor, los resultados de las etapas intermedias, que van desde la concepción de un programa hasta la especificación detallada que da fruto al programa.

III.- Etapas en el proceso de elaboración de un producto (Programa)

En una fructífera discusión[2], nació la idea de presentar estas etapas u obras intermedias a un nivel conceptual, y posteriormente discutir cuáles de ellas eran "protegibles" en términos generales, más alla de las actuales contingencias técnicas. De esta forma se evita establecer una secuencia de etapas o productos intermedios referidos a los usos y costumbres actuales o previstos en el ambiente informático, tomando en consideración el hecho de que una ley debe regular el comportamiento de las personas por perío-

[2]El autor desea reconocer aquí las ideas discutidas con don Diego Valdés.

dos relativamente largos. En todo caso, los aspectos discutidos bien pueden aplicarse a otros campos.

Un producto de programación, o soporte lógico de computador, se genera de acuerdo a la siguiente secuencia:

IDEA - - - - - - - - - MODELO - - - - - - - - - - - DEFINICION - - - - - PRODUCTO

A continuación se discuten estas etapas de creación intelectual, ilustrando el posible "contenido" o "resultado" de cada una con un ejemplo referido a los programas de las planillas electrónicas.

1. Idea

La **Idea** se considera como "concepto básico" o "enfoque de la solución", en cuanto a las herramientas (conocidas) a utilizar o pasos metodológicos generales a seguir.

Comprende las cualidades o atributos de un producto, sean o no condicionados por el requerimiento a solucionar o enfoque de solución utilizado.

La Idea se define como[3]:

- Simple conocimiento de una cosa.
- Imagen o representación (mental) remanente de un objeto percibido.
- Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento.
- Intención de hacer una cosa.
- Plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra.
- "Concepto", opinión o juicio formado de una cosa.

En nuestra discusión, **no es una creación intelectual.** Es, más bien una percepción y, cuando más, una asociación de otros conceptos de uso común, de modo que cualquier persona ante ese requerimiento, puede llegar a similar enfoque o definición. Por lo tanto, **no sería protegible.**

Lo anterior se valida con el ejemplo de una Planilla Electrónica, donde las ideas básicas tienen cierta espontaneidad, siempre que se plantee el mismo problema. Ellas son:

- Requerimiento de Apoyo Computacional a tareas de formulación de presupuestos, modelos de serie de tiempos y manipulaciones de datos comunes.

[3]Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

- Hoja de cálculo electrónica en un computador de escritorio.
- Manejo real análogo al de una planilla a mano.
- Amistosa, fácil de usar, utilización de coordenadas para ubicarse.
- Rápida, debe operar "en memoria".
- Capaz de recalcular con cada dato ingresado.
- Facilidades adicionales, respaldo, etc.

2. *Modelo*

El concepto de **Modelo** se utiliza como una combinación específica y ordenada de elementos, técnicas, algoritmos, formas de comunicación y relaciones entre ellos, a partir de cuyo desarrollo se puede solucionar un problema determinado de una manera concreta. Es una representación teórica de una realidad práctica.

Un **Modelo**, para ser protegido deberá ser original y cumplir las siguientes condiciones:

- Ser inédito.
- No debe corresponder a una combinación de herramientas de uso o enseñanza común, de modo que sea altamente improbable que dos personas diferentes, enfrentadas al mismo problema planteen **Modelos Similares**.

Un Modelo se define como[4]: "ejemplar o forma que uno se propone y sigue en la ejecución de una obra".

Estando frente a una **creación intelectual**, que corresponde al **boceto** de un **diseño**, éste debe protegerse. El **Modelo** es definitivamente el aporte intelectual más importante del ciclo que se ha discutido.

En el caso de la planilla electrónica como ejemplo, la concepción del **Modelo** corresponde a un sofisticado desarrollo de ingeniería, que incluye:

- Diseño de matriz dinámica en memoria para datos, con matriz "sombra" para fórmulas.
- Forma de direccionamiento (fila, columna).
- Sintaxis de expresión de fórmulas del usuario.
- Sintaxis de representación de coordenadas internas y datos en memoria y disco.
- Facilidades y comandos específicos.
- Método de optimización de cálculos.
- Manejo de "ventanas" dinámicas.
- Forma de conexión con otras funciones y programas.

[4]Op. cit.

3. *Definiciones*

El concepto Definición se utiliza como el conjunto de especificaciones lógicas en detalle que permiten por sí mismas o expresadas total o parcialmente en un programa o producto computacional, dar solución a un problema concreto.

Debe cumplir, a su nivel, con las mismas restricciones de originalidad de un modelo.

Es importante que una definición incluso por sí misma, es decir sin la concurrencia obligada de un computador, pueda solucionar un problema. Ello significa que un algoritmo original, utilizado manualmente o con una máquina de calcular o con un computador, tendría la característica de "soporte **aplicable** a un computador".

Con el término Definición se alude a[5]: "proposición que expone con claridad y exactitud caracteres genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial". Asimismo, se define Especificación como: "acción o efecto de caracterizar y distinguir una especie de otra".

En todo caso, se trata también de una "obra del intelecto".

La Definición para el ejemplo utilizado, comprenderá especificaciones técnicas del producto, sus facilidades y opciones, forma de presentación, lenguaje de expresión de fórmulas, formatos internos de datos, división de componentes, nomenclatura, lenguaje de comandos, uso de teclas, presentación de resultados, etc.

4. *Producto*

El término **Producto** se utiliza para referirse a la **Obra Final**, habitualmente comercializable, cuyo objeto es resolver un problema o prestar un servicio, que puede estar total o parcialmente compuesto de:

- Programas computacionales.
- Descripciones internas y de utilización.
- Procedimientos.
- Algoritmos.
- Sustentaciones teóricas.
- Métodos de validación de resultados.
- Otros.

---

[5]Ibid.

Todos o parte de ellos son materializados en medios físicos: circuitos de estado sólido, medios magnéticos, impresos, visuales, auditivos, digitales o cualquier otro.

Un Producto se define como[6]: "cosa producida" y, a la vez, Producir es definido como: "engendrar, procrear, criar. Dícese propiamente de las obras de la naturaleza y, por extensión, de las del entendimiento".

Por otra parte, una Obra se define como: "cualquier producción del entendimiento..., en particular la que es de alguna importancia".

Es usualmente este concepto el que se adscribe al Derecho de Autor como obra literaria, y que desea ampliarse.

En el mismo ejemplo de la Planilla Electrónica, el Producto comprende los programas físicos, sus manuales de uso y su descripción. Ellos son bastante conocidos, entre otros:

- VISICALC
- SUPERCALC
- MULTIPLAN
- LOTUS 1 2 3

[6]Ibid.

LA PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE

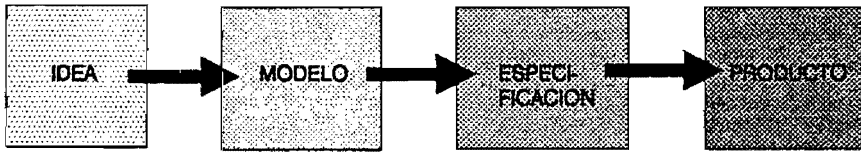
¿ESTAMOS PROTEGIENDO LO QUE INTERESA?

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

DESPLAZAN EL ESFUERZO HACIA EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE LA SOLUCION.

LA GENERACION DE . . . . " CONJUNTO DE INSTRUCCIONES . . . . " ES AHORA AUTOMATICA A PARTIR DE DISEÑOS, GRAFICOS Y LISTAS . .

ES NECESARIO PROTEGER LAS INSTANCIAS INTERMEDIAS Y MAS VALIOSAS DE CREACION



APLICACION DE LA SECUENCIA

IDEA, MODELO, ESPECIFICACION Y PRODUCTO

	SOTFWARE	ARQUITECTURA	PETROQUIMICA
IDEA	▫ MANEJO DE PLANILLA DE TRABAJO NATURAL. ▫ CADA ESPACIO DEL CUADRO SABE SUS CARACTERISTICAS, ORIGEN Y FORMULA DE LOS DATOS	▫ "MALL" TIPO AMERICANO ▫ FRENTE A GRAN ARTERIA ▫ SECTOR ABC1 ▫ GRANDES ESTACION. ▫ COMPLETO RANGO DE TIENDAS Y SERVIC. ▫ ENFOQUE COMERCIAL	▫ AHORRO DE ENERGIA EN REFINACION ▫ MEJORA DRASTICA EN RENDIMIENTO Y VALOR AGREGADO
MODELO	▫ PLANILLA VIRTUAL VISTA POR "VENTANAS" ▫ MATRIZ SOMBRA CON DEFINICIONES Y FORMUL. ▫ DISEÑO DE FUNCIONES Y COMUNICACION CON EL USUARIO ▫ REPRESENT. Y SINTAXIS	▫ CROQUIS GENERAL Y DETALL. DEL CENTRO ▫ DISTRIBUC. INTERNA ▫ INTEGRACION AL SECTOR ▫ ESPECIFICACION DE ALHAJAMIENTO ▫ SERVICIO A CLIENTES	▫ DISEÑO DE PROCESOS ▫ USO INTERCAMBIO TERMICO ▫ USO CATALIZADOR DE ARCILLA ACTIVADA ▫ PROC. RECUP. CATALIZ. ▫ PROPORCIONES, SECUENCIAS DE PROC., FORMUL.
ESPECIFICACION	▫ ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE UNA VERSION DEL PRODUCTO PARA UN AMBIENTE DETERMINADO ▫ FORMATOS DE ENTRADAS, SALIDAS Y TRANSFORMACION	▫ PLANOS DE ARQUITECTURA DETALLADOS ▫ PLANOS DE CALCULO ▫ ESPECIFIC. TECNICAS ▫ DISEÑO DE SERVICIOS ▫ DISEÑO OPERATIVO Y COMERCIAL	▫ DISEÑO DE UNA PLANTA EN DETALLE, PARA UNA PRODUCCION Y OTRAS CONDICIONES ESPECIFICAS
PRODUCTO	▫ PROGRAMA COMPUTACIONAL ▫ DOCUMENTACION Y MANUALES DE USO ▫ MATERIAL DE ENTRENAMIENTO	▫ BIEN FISICO (CONSTRUC., INSTALACION, MUEBLES) ▫ MANUALES DE ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y COMERCIALIZACION Y MANTENIM.	▫ PLANTA FISICA ▫ MANUALES DE USO ▫ MANUALES DE MANTENIMIENTO

SITUACION DE LA PROTECCION EN LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

José Manuel Cousiño

Introducción

Para comprender la necesidad de dar protección jurídica correcta e integral a las nuevas tecnologías farmacéuticas, es necesario conocer algo sobre la investigación y desarrollo de nuevas moléculas de interés farmacológico. Una vez analizada la situación mundial, se expondrá la situación de Chile. Finalmente, se indicarán las ventajas, que a mi juicio, traerá la inclusión de los productos farmacéuticos en la nueva Ley de Propiedad Industrial.

I.- La investigación y el desarrollo de nuevas moléculas de interés farmacológico en el mundo

En primer término, cabe señalar las características de la investigación y el desarrollo en este campo, el cual se encuentra concentrado en países con leyes de Propiedad Industrial efectivas. Esta característica ha marcado la diferencia entre los países cuyas industrias han dominado el mercado y los otros países, que han condenado a sus industriales a la dependencia. Curiosamente, estos últimos, acostumbrados a una tarea de adquisición de drogas de compañías copiadoras, han sido contrarios a la inclusión de los productos farmacéuticos en una Ley de Propiedad Industrial.

Otra característica es el predominio de las empresas privadas en estas tareas, al menos en los últimos 50 años. La investigación es de alta inversión, elevada complejidad, multidisciplinaria, extensa en el tiempo y de inciertos resultados, lo que conlleva un alto riesgo de la inversión.

Personas que han enfrentado estos desafíos, han sido las responsables de que entre 1940 y 1975, se descubrieran 971 monodrogas, que dieron el auge a la farmacología moderna. Entre 1985 y 1989 se descubren 86 nuevas

moléculas. En este período, el número de moléculas es de 17 por año, contra 27 promedio anual del período antes señalado.

En 1956, se invirtieron 100 millones de dólares y se descubrieron 40 drogas nuevas, a un costo promedio de 2.5 millones de dólares por droga. En 1977 se invierten 1.300 millones de dólares y se descubren 17 drogas nuevas, siendo el costo de 76 millones de dólares por droga.

El gasto estimado para 1990 en Investigación y Desarrollo, es de 4.600 millones de dólares, esperándose un número no superior a 8 drogas nuevas. Aquí inciden fuertemente las inversiones de no menos de seis Compañías, en busca de la vacuna contra el SIDA.

La conclusión obvia es que la investigación y el desarrollo de nuevas moléculas de interés farmacológico, es cada vez más costosa y menos productiva.

Se agrega a esto, un elemento aún no valorado y que se estima podría racionalizar el gasto. Se trata del agotamiento del método tradicional de investigación y desarrollo, basado en el "**Mass Screening**". El testeo de miles de moléculas para obtener unas pocas es cada vez menos eficaz. Surge el diseño racional de drogas y la biotecnología. Identificada la causa de la enfermedad, por ejemplo, el déficit de una proteína, el método es reproducir el compuesto faltante, tal como se da en su estado natural. Las compañías farmacéuticas más calificadas ya han dividido su organización de Investigación y Desarrollo, en áreas patológico-terapéuticas. Surgen así las áreas cardiovasculares, musculoesqueléticas, infectivas, etc.

II.- La situación de Chile

El Decreto con Fuerza de Ley N°958 de 1931, discriminó a los productos farmacéuticos. En su articulado se excluyó a los productos farmacéuticos de la protección jurídica. Esta exclusión pareció basarse en consideraciones sociales, pero el hecho de que en la época la mayor parte de los productos farmacéuticos fueran elaborados extemporáneamente en las farmacias como fórmulas magistrales, hizo fuerza para excluirlos de la protección jurídica.

La revolución industrial produce un cambio en el sector farmacéutico. Nace la industria farmacéutica de investigación, con un fuerte impulso social, basado en la necesidad de abastecer a una población cada vez mayor y más consciente de sus posibilidades de acceso a la salud y por ende a los medicamentos.

Con los éxitos de la industria farmacéutica de investigación, que extiende sus ventas a todo el mundo, surge su poderío económico y la posibilidad de reinversión en nuevos productos. Nacen también compañías expertas en espionaje industrial, lo que les permite copiar y sintetizar drogas ya inventadas, por métodos de síntesis iguales, similares o diferentes.

Este fenómeno y otros conducen a que los países legislen sobre la propiedad legal de los inventos.

A Chile llegan productos originales, importados terminados o fabricados localmente con drogas originales, por las filiales de las Compañías transnacionales de investigación. Poco después, nace con fuerza la industria, denominada nacional, que abastece al mercado chileno mediante dos mecanismos. El primero, en virtud de contratos de licencia, con compañías de investigación no instaladas en el país. El segundo, simplemente adquiriendo drogas copiadas, a compañías transnacionales expertas en el espionaje industrial y la copia. Este segundo mecanismo, lamentablemente, se generaliza a tal extremo que muchas drogas originales, quedan fuera del mercado. Una revisión de los nombres genéricos de las 10 monodrogas más vendidas en 1989, nos indica que de las 10, sólo 5 originales existen en el mercado. El número de copias es excesivo, registrándose un promedio de 9 copias por cada monodroga, entre los 10 genéricos más vendidos.

El excesivo número de copias en el mercado, no se traduce en beneficios. Prácticamente, es una saturación que ejerce una inadecuada presión sobre el Cuerpo Médico, al promover cada compañía su monodroga.

A nivel de farmacias, la presión comercial induce al cambio de recetas. A todo esto se une la cada vez más acentuada apreciación de que la calidad no es homogénea. Estudios de biodisponibilidad comparada, dan cuenta con frecuencia de diferencias significativas en el comportamiento clínico de drogas que presentan similitud química, pero no terapéutica. Los diversos stocks en los distintos laboratorios y en toda la red de distribución, son un despilfarro de divisas, que aunque insignificante, dado el precio de los productos y el tamaño de nuestro mercado, es un hecho digno de considerar.

El único beneficio que puede esgrimirse para justificar esta proliferación de copias es la libre competencia. Sin embargo, las diferencias de calidad no hacen posible, ni aceptable, comparación alguna sobre la base de precios.

Ahora bien, toda esta situación opera hasta este momento. No existe protección jurídica al producto farmacéutico. La Ley dictada por el gobier-

no anterior, en sus postrimerías, incluyó a los productos farmacéuticos y otorgó facultades para revisar y modificar la Ley de 1931, al nuevo Gobierno ya electo.

El Gobierno del Presidente Aylwin, después de estudiar la situación en sus aspectos jurídicos y en sus implicancias internacionales, tomó la decisión de enviar al Parlamento un proyecto de Ley bastante completo, que pretende derogar la Ley de 1931 y la de 1989.

El mensaje del Ejecutivo al Parlamento, incluye también la protección jurídica al producto farmacéutico. Puede sostenerse, que si fuerzas políticas de posiciones tan diferentes decidieron terminar con la discriminación de 1931 en contra de los productos farmacéuticos, el asunto no es un problema de los Gobiernos. Es una decisión del Estado de Chile. Más aún, todo hace suponer que el Parlamento despachará favorablemente el proyecto del Gobierno y Chile tendrá finalmente una nueva Ley de Propiedad Industrial. La nueva Ley dará protección jurídica patentaria por 15 años al producto farmacéutico; protege además marcas, modelos de utilidad y diseños industriales. Contempla licencias no voluntarias, entregadas al control de la Comisión Antimonopolios, en casos de abusos a los derechos que la Ley otorga. No contempla la expropiación y queda fuera el denominado "*pipeline*", o efecto retroactivo de la Ley. La Ley entra en vigencia con su publicación en el Diario Oficial, y operativamente con la publicación del reglamento.

III.- Ventajas de la inclusión de los productos farmacéuticos en la protección de patentes de la nueva Ley de Propiedad Industrial

Mediante esta Ley se producirán una serie de modernizaciones de beneficio general, tales como:

a) Impulso a la inversión en investigación y desarrollo y en la obtención de nuevas tecnologías. Esto significa fomento a la creatividad y término del desprecio al talento creador.

b) Inserción del país en el marco internacional de la propiedad industrial.

c) Ingreso más rápido al país de los nuevos y modernos medicamentos que se descubran.

d) El precio de los medicamentos será menor sin la amenaza de la copia. Será también inversamente proporcional al lapso de protección otorgado por la patente. Connotación social, en términos de acceso de la población a los medicamentos, que tienen real importancia.

e) La calidad del standard patentado a su vencimiento deja una huella que obliga al imitador a ofrecer un alto standard de calidad, al término de la vigencia de la patente.

f) Fortalecimiento de una industria nacional innovadora, capaz no sólo de invertir en investigación y desarrollo, sino de usar inteligentemente la tecnología transferida, al vencimiento de la protección de las patentes.

g) Se rompe la desconfianza hacia el industrial nacional. Empresas extranjeras firmarían con confianza contratos de licencia, e incluso de transferencia tecnológica, con industriales chilenos.

h) Impacto favorable en el empleo, debido a la inversión, a la investigación, a la adaptación y la innovación de la tecnología transferida.

i) Fortalecimiento de actividades de co-marketing entre empresas.

j) No se registrará, bajo ninguna razón, quiebre de la industria nacional, ni desempleo, ni aumentos de precios, ni monopolios, ni desabastecimiento. Habrá adecuaciones.

k) Se fortalecerá la capacidad exportadora de medicamentos hacia países de menor desarrollo relativo.

l) Se pone fin a la fatalidad de la discriminación, que condenó a la industria nacional a una dependencia por más de 60 años. La causa de la dependencia tecnológica del sector farmacéutico, ha sido en gran medida la Ley de 1931.

m) Será posible realizar en Chile investigación de síntesis e investigación clínica, original nacional o subcontratada con empresas internacionales.

n) Se registrará un estímulo al investigador universitario, bajo el concepto, incluído en la nueva Ley, de "invención de servicio".

Todos estos aspectos abren un verdadero mercado de oportunidades al conocimiento y al talento, el cual puede ser adquirido y explotado

legalmente. Lo que la Ley impedirá en el futuro, será el aprovechamiento por parte de quiénes, sin invertir recursos, saquen ventajas gratuitamente del conocimiento generado por otros.

Ciertamente, la inclusión de la protección de patentes al producto farmacéutico en la nueva Ley, dará un impulso al sector. Todos deberán reformular sus objetivos y estrategias futuras. Los industriales nacionales y extranjeros; las Universidades, particularmente sus Facultades de Química y Farmacia y Medicina; los estudios jurídicos y el Gobierno a través del Ministerio de Economía, deberán en conjunto, trabajar en un nuevo marco, más creativo y ventajoso para el país y el bien común.

CAPITULO III

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MARCO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LAS INVERSIONES

NORMAS SOBRE CONTRATOS DE REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA EN CHILE

Guillermo Jorquera

Introducción

La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile (Ley N°18.480, D. O. del 10.10.1989) en su Artículo 42, establece que este organismo podrá disponer, mediante acuerdo fundado, adoptado por la mayoría del total de los miembros del Consejo, que los pagos en moneda extranjera de las regalías y asistencias técnicas, entre otras operaciones, se realicen exclusivamente en el mercado cambiario formal (MCF), entendiéndose para los efectos de esta Ley, aquél constituído por las empresas bancarias.

I.- Regalías o Royalties

Las personas residentes en el país no estarán obligadas a liquidar a moneda corriente nacional las divisas que adquieran en el MCF, con el objeto de pagar a personas domiciliadas en el extranjero, el valor de las regalías o asistencias técnicas que convengan, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en el Capítulo XVI del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

1. Regalía o Royalty

Corresponde al monto que deba pagarse por el derecho a utilizar o explotar:

a) Una "Marca Comercial", denominación que comprende todo signo especial o característica que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera.

b) Una "Patente de Invención". Es decir, todo producto o procedimiento nuevo no existente con anterioridad en el "estado de la técnica", definido y útil para uso industrial, técnico o científico.

c) Un "Modelo Industrial", concepto que comprende a todo objeto o utensilio de uso industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la reproducción o fabricación de otros y que se diferencie de sus similares sea por su forma, configuración u ornamentación distinta que le confiere cierto carácter de novedad, sea por uno o más efectos exteriores que le den una fisonomía propia y nueva.

d) Una Modalidad de Trabajo o Fórmulas Especiales de fabricación de un producto (Ej.: know-how); y

e) Una "Obra Literaria, Científica, Musical o Artística". Esto es, la reproducción, representación, uso, difusión, adaptación o ejecución, en forma tangible, de producciones de carácter intelectual, incluídos los programas computacionales de instrucción (software) grabados en un medio magnético tales como disco, cinta o diskette.

Las personas residentes en el país que deseen efectuar el pago de las regalías anteriormente indicadas, con divisas adquiridas en el MCF exceptuadas de la obligación de liquidación, deberán haber obtenido previamente, de la Gerencia de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, la autorización del Convenio en que conste la obligación correspondiente.

Para los efectos anteriores, se deberá presentar a dicha Gerencia una solicitud que contenga, a lo menos, los antecedentes y documentos que se señalan, en el Anexo N°1 y aquéllos otros que se estime necesarios para el análisis de la respectiva solicitud.

Una vez autorizada la pertinente solicitud que determinará las condiciones en que se otorga la mencionada excepción de liquidación, los peticionarios autorizados, deberán realizar el pago correspondiente, a través del MCF, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, según el caso (concepto) en el código 25.12.24 "regalías" de los Capítulos IV y XI del Título I de este Compendio, respectivamente.

2. *Asistencia Técnica*

Se entenderá por Asistencia Técnica la prestación de servicios profesionales o técnicos, como asimismo, la que se proporcione por intermedio de estudios internados al país en forma documentada.

Las personas residentes en el país que deseen efectuar el pago de una Asistencia Técnica anteriormente indicada, con divisas adquiridas en el MCF exceptuadas de la obligación de liquidación, deberán haber obtenido previamente, de la Gerencia de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, la autorización del Convenio en que conste la obligación correspondiente.

Para los efectos anteriores, se deberá presentar a dicha Gerencia una solicitud que contenga, a lo menos, los antecedentes y documentos que se señalan en el Anexo N°2 y aquéllos otros que se estimen necesarios para el análisis de la respectiva solicitud.

Una vez autorizada la pertinente solicitud, que determinará las condiciones en que se otorga la mencionada excepción de liquidación, los peticionarios deberán realizar el pago correspondiente, a través del MCF, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el código 25.26.03, concepto 015 "derechos por Asistencia Técnica de Organización, Servicio de Montaje y/o Puesta en Marcha" de los Capítulos IV y XI del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

En el evento que en la Regalía o la Asistencia Técnica se haya estipulado que el pago de la obligación correspondiente se debe efectuar en una sola cuota, los interesados podrán requerir de la Gerencia aludida, la respectiva autorización mediante el envío, a través de una empresa bancaria o casa de cambios del Mercado Cambiario Formal interviniente en la operación de una "Solicitud para adquirir divisas en el MCF no afectas a la obligación de liquidación" adjuntando, a lo menos, los antecedentes y documentos que se señalan en los Anexos 1 o 2, según sea el caso.

La Gerencia de Cambios Internacionales podrá, para resolver acerca de las solicitudes requerir las informaciones o antecedentes que estime necesarios y estará facultada para aceptarlas o rechazarlas, sin expresión de causa.

Las personas que hayan sido autorizadas para acogerse a las disposiciones de este Capítulo deberán contar con los antecedentes o registros necesarios para la adecuada fiscalización, por el Banco Central de Chile, de las operaciones que a su amparo realicen. El Banco Central de Chile podrá solicitar, en cualquier momento y hasta después de 2 años, contados desde el plazo de vigencia de la respectiva autorización, la presentación de tales antecedentes o registros o las declaraciones que estime convenientes para cumplir con tal fiscalización, los cuales deberán proporcionarse dentro del plazo que al efecto se determine.

BANCO CENTRAL DE CHILE
SANTIAGO

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION DE CONTRATOS DE REGALIAS

Licenciado: A fin de agilizar la tramitación de su Solicitud de Regalía, agradeceré a usted ceñirse a la siguiente pauta:

1. Presentar Solicitud de Inscripción de Regalías, escrita a máquina, sin enmendaduras, con toda la información que se solicita, en los casilleros y/o espacios pertinentes; en la Oficina de Partes de este Banco.
2. Adjuntar los documentos y certificados que a continuación se detalla, siguiendo las instrucciones que se indica en cada caso:

2.1. Contrato de Licencia Legalizado y Protocolizado. Según normas vigentes, esto significa que: a) se otorga en Notaría del país extranjero, b) la firma del Notario certificada por oficial extranjero, c) la firma de este oficial es certificada por el Cónsul de Chile en el país respectivo, d) el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica la firma del referido Cónsul, e) incorporado en el Protocolo de una Notaría chilena.

Los contratos celebrados en idioma extranjero, deberán ser presentados con copias traducidas oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

2.2. Declaración Jurada sobre Relación Patrimonial entre las partes con el desglose de la estructura de capital, autentificada ante Notario (socios con su respectivo aporte).

2.3. Certificado de Registro de Propiedad Industrial o Intelectual, el que debe indicar:

- Producto afecto y/o derecho industrial/intelectual.
- Plazo de validez de la inscripción.
- Individualización de la persona natural/jurídica dueña de la Propiedad que corresponda.

2.4. Antecedentes Contables, de la empresa licenciada.

Memorias de los últimos dos ejercicios de la empresa (Años _____ y _____) con sus respectivos estados finales contables, o en su defecto, Balance y Estados de Resultados, clasificados con las notas correspondientes, clasificados como Sociedad Anónima Abierta.

- Declaración Impuesto a la Renta; la última (Año _____).
- Proyección de las ventas globales de la empresa y de las ventas afectas a regalías, en moneda nacional, para un período de cinco años, indicando los supuestos considerados.

2.5. Escritura de Constitución de la Sociedad.

PARA LA RENOVACION DE SU LICENCIA, USTED DEBERA ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA, A EXCEPCION DEL PUNTO 2.1 SI EL CONTRATO PERMANECE VIGENTE EN TODAS SUS PARTES Y PUNTO 2.3 SI LOS CERTIFICADOS ESTAN VIGENTES (CADUCAN A LOS 10 AÑOS).

ADICIONALMENTE USTED PODRA ANEXAR LOS DATOS Y DOCUMENTACION QUE ESTIME CONVENIENTE PARA FUNDAMENTAR SU PETICION O RENOVACION DE LA REGALIA.

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS

BANCO CENTRAL DE CHILE
SECCION CAMBIOS

FORMULARIO Nº 1

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CONTRATOS DE REGALIAS

FECHA

INSCRIPCION ☐ RENOVACION ☐ MODIFICACION ☐

INSCRIPCION Nº

I. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE:

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____

_____ RUT: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2 DIRECCION: CIUDAD _____ CALLE _____ Nº _____

OFICINA _____ TELEX/CABLES _____ TELEFONOS _____

3. GIRO DE LA EMPRESA: _____

_____

4 REPRESENTANTE LEGAL: _____
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

_____ RUT: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
NOMBRES

5 DECLARACION JURADA: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA SOLICITUD Y EN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA, REFLEJAN FIELMENTE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA, LOS QUE DECLARAMOS CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL DE CHILE, LAS QUE CONOCEMOS Y ACEPTAMOS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DE ESTA DECLARACION Y DE DICHAS NORMAS.

_____
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

II. DATOS DEL LICENCIADOR:

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____

_____ RUT: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. DIRECCION: CALLE _____ Nº _____ OF. _____

CIUDAD _____ PAIS _____ TELEX/CABLES _____

TELEFONOS _____ DIRECCION POSTAL _____

3 GIRO DE LA EMPRESA: _____

4. REPRESENTANTE EN CHILE: _____

_____ RUT: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. DIRECCION REPRESENTANTE: CALLE _____ Nº _____

DEPTO./OF. _____ CIUDAD _____ TELEFONO _____ CASILLA _____

III. RELACION PATRIMONIAL SOLICITANTE / LICENCIADOR: SI ☐ NO ☐

SE ADJUNTA: – DECLARACION JURADA ANTE NOTARIO
– ESTRUCTURA DE CAPITAL (SI EXISTE RELACION PATRIMONIAL)

Form. 001

IV. ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

1. TIPO DE REGALIA: INDUSTRIAL ☐ ; INTELECTUAL ☐ ; SOFTWARE ☐ ; PELICULA ☐

2. LA LICENCIA CONSISTE EN: _____

3. JUSTIFICACION DEL CONTRATO: _____

4. VIGENCIA: DESDE ☐☐☐ HASTA ☐☐☐ RENOVABLE: SI ☐ NO ☐

   CONDICIONES DE RENOVACION: _____

5. TERRITORIO: SOLO CHILE ☐ CHILE Y PAISES QUE SEÑALA ☐

6. PERMITE EXPORTACION: NO ☐ SI ☐ CONDICIONES PARA EXPORTACION: _____

7. PROPIEDAD CERTIFICADA: INDUSTRIAL ☐ INTELECTUAL ☐

REGISTRO NACIONAL DE	Nº INSCRIPCION	A NOMBRE DE	INSCRITA EN PLAZO VIGENCIA

8. REGALIA CONVENIDA:

   8.1. % BRUTO SOBRE LAS VENTAS NETAS DE LOS PRODUCTOS AFECTOS A REGALIAS, ELABORADAS EN CHILE.

   8.2. SOFTWARE / PELICULA : MONTO _____

   8.3. PLAZO DE LIQUIDACION : MENSUAL ☐ BIMENS. ☐ TRIMEST. ☐ SEMEST. ☐ ANUAL ☐

   8.4. IMPUESTO ADICIONAL: TASA A DEDUCIR _____ %

   8.5. ESTIMACION ANUAL DE LA REGALIA, PARA LOS AÑOS QUE INDICA:

   19 ____ $ _____ 19 ____ $ _____

   19 ____ $ _____ 19 ____ $ _____

   19 ____ $ _____

   SE ADJUNTA PROYECCION DE VENTAS, EN $, PARA LOS PROXIMOS ____ AÑOS.

   8.6. MONEDA A REMESAR : _____ CODIGO ☐

9. PRODUCTOS O SERVICIOS INVOLUCRADOS EN ESTA REGALIA: _____

(SE ADJUNTA ANEXO DE ___ PAGINAS PARA ENUMERAR OTROS PRODUCTOS AFECTOS A ESTA REGALIA)

V. USO EXCLUSIVO BANCO CENTRAL:

ANEXO N° 2

SOLICITUD PARA OPERAR EN CAMBIOS INTERNACIONALES BAJO EL CONCEPTO DE "ASISTENCIA TECNICA"

Fecha: de 19

1. NOMBRE DEL SOLICITANTE _____

_____ RUT _____

DIRECCION _____

TELEFONO _____

CIUDAD _____

GIRO DE LA EMPRESA _____

_____

2. NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA OTORGANTE DE LA ASESORIA

_____

DIRECCION _____

PAIS / CIUDAD _____

GIRO DE LA EMPRESA _____

_____

3. OBJETIVO DE LA ASESORIA (carta explicativa) _____

_____

4. DURACION DE LA ASISTENCIA TECNICA _____

5. FORMA EN QUE SE PRESTARA LA ASISTENCIA TECNICA _____
(a través de documentos y/o de profesionales calificados)

6. MONTO ACORDADO CONTRACTUALMENTE POR LA PRESTACION DE LA ASESORIA

_____

_____
Nombre y Firma
Representante Legal
EMPRESA NACIONAL

Se debe adjuntar: Contrato de Asistencia Técnica suscrito entre las partes y debidamente legalizado, con su traducción al castellano cuando corresponda.

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESTADOS UNIDOS: MECANISMOS DE NEGOCIACIONES Y REPRESALIAS

Duncan H. Cameron

Introducción

La Corporación Financiera Internacional, parte del Banco Mundial, considera en la actualidad a Chile entre los países en desarrollo, uno de los más atractivos para desarrollar proyectos de inversión extranjera. Ciertamente en Estados Unidos la comunidad económica también considera a Chile como un buen lugar para hacer negocios e invertir.

Así como las perspectivas para el comercio y negocios entre los Estados Unidos y Chile aparecen promisorias en el futuro, existen también varios potenciales problemas. Quisiera hacer referencia a uno de estos problemas: la Sección 337 de la Ley de Aranceles de 1930, en su versión actual. Esta disposición del derecho de comercio exterior norteamericano, cuyo objeto es proteger la propiedad intelectual de los Estados Unidos, es uno de los mecanismos reguladores y sancionadores más complejos contemplados en el Derecho Norteamericano sobre comercio exterior.

El presente artículo se concentrará en la Sección 337. Existen, sin embargo, otras disposiciones en la legislación de comercio exterior de los Estados Unidos en relación con la propiedad intelectual. Se trata, en particular de la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior, que ordena a la Comisión iniciar acciones a fin de mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual de titulares norteamericanos.

I.- La Sección 337 de la Ley de Comercio Exterior

El ámbito de la Sección 337 es amplio. Sus normas rigen la importación dentro de los Estados Unidos, la venta para importación dentro de los Estados Unidos y las ventas dentro del país tras la importación de artículos que infringen patentes y marcas vigentes en los Estados Unidos. La ley regula también mecanismos injustos de competencia y actos injustos come-

tidos en la importación de bienes dentro de los Estados Unidos que destruyan o dañen alguna industria norteamericana.

La Comisión de Comercio Exterior de los Estados Unidos, una agencia del Gobierno Federal, tiene la principal responsabilidad en la administración y aplicación de la Sección 337. La Comisión está facultada para imponer diversas sanciones en el caso de determinar la existencia de una violación de la ley. La sanción más común es la exclusión del artículo o producto del ingreso a los Estados Unidos. Estas órdenes de exclusión pueden ser aplicadas a todos los bienes que infringen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de que las partes afectadas comparezcan en el respectivo proceso judicial. La Comisión está asimismo facultada para excluir temporalmente de ingreso dichos artículos durante el curso de una investigación. La Comisión, sin embargo, concede estas exclusiones temporales en raras ocasiones y requiere para ellas la presentación de un alto nivel de evidencia.

La Comisión puede ordenar a las partes en violación, cesar y desistir de sus operaciones. Así, por ejemplo, este organismo podría ordenar a un importador norteamericano que detenga la venta y distribución de productos que infringen patentes de los Estados Unidos. Adicionalmente, la Comisión tiene la facultad para imponer multas a la parte en infracción de la ley.

Antes de aplicar una sanción, la Comisión debe tomar en cuenta varios factores de interés público. Estos factores incluyen el impacto de la sanción en la salud pública y el bienestar, condiciones de competencia y la producción de bienes competitivos en los Estados Unidos.

La Comisión ha considerado en muy escasas oportunidades que estos factores sean más graves que la protección de los derechos de propiedad intelectual de las partes demandantes.

En su mayoría, los casos a que se aplica la Sección 337 involucran problemas de propiedad intelectual, tales como la infracción de patentes y marcas. De acuerdo con un estudio terminado en 1987, los casos en que se ha aplicado la Sección 337 comprenden compañías de aproximadamente 30 países. La mayoría de estos casos, sin embargo, se refieren a seis países: Japón, Taiwán, Alemania, Hong Kong, Canadá y Corea. La Comisión no ha recibido iniciativas para aplicar la Sección 337 en contra de productos de Chile. Según el mismo estudio, alrededor de 260 casos invocando la Sección 337, han sido presentados desde 1974. De éstos, aproximadamente un 50% son negociados extrajudicialmente, en 25% de los casos los demandados no contestan las demandas, y los demandantes tienen éxito en la

mitad restante del 25% de los casos. Como se puede notar, una minoría de los casos presentados invocando la Sección 337, resultan en definitiva en procedimientos judiciales.

A continuación, se describe el procedimiento contemplado en la Sección 337. Un caso sujeto a esta disposición, comienza con la presentación de una demanda a la Comisión. En la mayor parte de los casos, ocurre que compañías de los Estados Unidos presentan estas demandas sosteniendo que compañías extranjeras están vendiendo en el país artículos que infringen sus derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión puede iniciar investigaciones por su propia iniciativa.

Si la Comisión considera que la demanda cumple con las reglas de procedimiento de dicha Agencia y los hechos denunciados merecen investigación, la Comisión publica una notificación en el Federal Register (Registro Federal), publicación del Gobierno federal. La Comisión asigna la investigación a un juez administrativo quien controla el procedimiento.

Tras la publicación en el Federal Register, la Comisión tiene normalmente un año para completar la investigación. El demandado, comúnmente una compañía extranjera, debe contestar la demanda dentro del término de 20 días. Luego, el juez administrativo abre un período probatorio. En él, se permite a cada parte interrogar a la otra, solicitar la presentación de documentos y recibir testimonio de testigos aportados por las partes.

Al término del período probatorio, el juez administrativo fija fecha para una audiencia. Esta audiencia puede prolongarse por un día o por varias semanas, dependiendo de la complejidad del caso. A continuación de la audiencia, las partes presentan al juez administrativo sus memorandums finales.

Este funcionario emite en seguida su decisión. Las partes pueden presentar memorandums a la Comisión, con excepción a las determinaciones del juez administrativo. La Comisión revisa estas determinaciones, actuando como Corte de Apelaciones. La Comisión puede adoptar o modificar la decisión del juez administrativo.

Los procedimientos invocados por la Sección 337 ofrecen ciertas ventajas para compañías norteamericanas que deseen proteger sus derechos de propiedad intelectual. Estas ventajas son claras en comparación con los procedimientos regulares tramitados en cortes federales de los Estados Unidos. Cabe hacer presente que, tanto nacionales de los Estados Unidos como extranjeros, pueden iniciar procedimientos en cortes federales por violaciones a sus derechos de propiedad intelectual.

A diferencia del procedimiento contemplado en la Sección 337, no se establece en la corte federal un término dentro del cual éste deba ser concluido. La Comisión debe concluir un caso de la Sección 337 dentro de 12 meses –o 18 meses en casos muy complejos– a partir de la fecha de publicación de la notificación en el Federal Register.

Otra ventaja para las compañías norteamericanas que utilizan el mecanismo contemplado en la Sección 337 es que no es necesario obtener jurisdicción personal sobre los demandados, que frecuentemente son compañías extranjeras. Los casos de la Sección 337 caben en la categoría de "acciones in rem", es decir que están dirigidas en contra de bienes y no de personas. A pesar de que las acciones in rem no imponen responsabilidad personal, pueden impedir a una compañía exportar sus productos a los Estados Unidos. En contraste, las cortes federales de los Estados Unidos sólo pueden decidir un caso si pueden obtener jurisdicción personal sobre el demandado extranjero.

Una tercera ventaja es que una decisión de la Comisión, en un caso de la Sección 337, no presenta dificultades para su ejecución, pues se aplica sobre bienes en lugar de sumas de dinero pertenecientes a personas o compañías extranjeras. La Comisión está, sin embargo, facultada para decretar órdenes generales de exclusión aplicables a todos los productos infractores, sin contemplación a la compañía que los manufactura.

II.- Reforma de la Sección 337

El Congreso de los Estados Unidos reformó recientemente la Sección 337 de manera de permitir una mayor utilización de sus procedimientos. La parte demandante, que se encuentra en posición de cumplimiento de sus disposiciones, ya no requiere probar daño en casos que se refieren a materias de propiedad intelectual reguladas en la legislación, tales como patentes, marcas, copyrights y diseños de semiconductores. La parte demandante debe, sin embargo, probar daño en casos que envuelven marcas comunes, know-how o secretos industriales.

A fin de poner en marcha el mecanismo contemplado en la Sección 337, una industria doméstica norteamericana debe presentar reclamaciones. El Congreso de los Estados Unidos ha modificado las disposiciones de la Sección 337 de manera de ampliar la definición de industria doméstica. Así, para constituir una industria doméstica, no es necesario que el produc-

to sea manufacturado en los Estados Unidos. Producción efectiva en el país puede no ser necesaria cuando inversiones significativas y otras actividades, tales como licencias, tienen lugar en los Estados Unidos. De acuerdo con esta definición de industria doméstica, compañías norteamericanas subsidiarias o afiliadas de compañías manufactureras extranjeras pueden iniciar acciones invocando la Sección 337 si éstas suman un significativo valor agregado al producto importado.

Véase el siguiente ejemplo. Una compañía sueca vendía a los Estados Unidos estufas a leña. La compañía tenía oficinas de ventas en el país, además de instalar y reparar las estufas. Otra compañía extranjera comenzó a copiar los diseños, usar la marca comercial de la compañía sueca y vender las estufas en el mismo mercado en los Estados Unidos. Los distribuidores de la compañía sueca iniciaron acciones ante la Comisión invocando la Sección 337. La Comisión, basada en la determinación de la existencia de una industria doméstica en los Estados Unidos, y de una violación de la Sección 337, ordenó excluir los productos de la compañía competidora del mercado norteamericano.

Como se puede notar, la Sección 337 solamente se aplica a productos importados. Una industria doméstica de los Estados Unidos no puede utilizar esta disposición en contra de productos competidores domésticos.

Una industria doméstica tiene la opción de determinar el forum en el cual iniciar su acción, siempre y cuando la reclamación se refiera a productos importados. Puede iniciar la acción frente a la Comisión, de acuerdo a las normas y procedimientos contemplados en la Sección 337, o bien presentar demanda en una corte federal, o por último, iniciar ambos procedimientos en ambos tribunales. Sin embargo, una compañía extranjera sólo puede iniciar procedimientos en contra de una industria doméstica norteamericana en una corte federal de los Estados Unidos. Los procedimientos en las cortes federales pueden presentar ciertas desventajas –como se ha visto– dada la ausencia de un límite de tiempo para concluir el proceso, la dificultad de obtener jurisdicción sobre la parte demandada, y la ejecución de los fallos.

La Comunidad Económica Europea, en consideración de lo anterior, presentó reclamaciones al GATT, sosteniendo que la diferencia en los procedimientos de acuerdo a la Sección 337 otorgaban a los productos importados un tratamiento menos favorable que aquél otorgado a productos domésticos. En noviembre de 1989, el Consejo del GATT adoptó un informe del panel que recomienda que el procedimiento aplicado, en los

casos de infracción de patentes que involucran productos importados, cumpla con las obligaciones generales de los Estados Unidos en el marco del GATT.

La Oficina del Representante de los Estados Unidos para el Comercio Exterior (USTR) ha declarado que acepta las conclusiones del GATT, esto es, que la Sección 337 aplica a compañías extranjeras standards diferentes de adjudicación en controversias sobre propiedad intelectual que los aplicados a compañías domésticas, violando de esta manera las disposiciones anti-discriminatorias del GATT. El Representante de los Estados Unidos para el Comercio Exterior ha propuesto fórmulas para la modificación de la Sección 337 a fin de otorgar un mismo tratamiento tanto a compañías domésticas como extranjeras. Sin embargo, aún está en duda si los Estados Unidos procederá a modificar estas disposiciones, en vista de la esperanza que la Ronda de Uruguay del GATT produzca un código que incremente la protección de la propiedad intelectual.

En conclusión, la Sección 337 otorga a la industria doméstica de los Estados Unidos ciertas ventajas en la protección de sus derechos de propiedad intelectual en contra de competidores extranjeros. Las compañías extranjeras, por su parte, carecen de las mismas ventajas en casos que involucran industrias domésticas.

La Sección 337 podría tener en consecuencia, un impacto económico adverso en Chile si compañías chilenas exportan a los Estados Unidos productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual de industrias domésticas de este país.

Existen, sin embargo, signos esperanzadores de cambio. A raiz de la decisión del GATT, el Representante de los Estados Unidos para el Comercio Exterior ha propuesto cambios en la Sección 337, y el Congreso Federal puede dar pasos hacia la reforma de esta norma, a fin de disponer la aplicación de los mismos derechos sustantivos y procesales a compañías domésticas y extranjeras, en casos de propiedad intelectual. En Chile, la legislatura se encuentra considerando cambios en su ley de Propiedad Intelectual para otorgar protección tanto a la industria doméstica como extranjera. Se espera que estos cambios reducirán las ocasiones en las cuales industrias en los Estados Unidos tengan motivo para iniciar procedimientos invocando la Sección 337.

CAPITULO IV

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MARCO MULTILATERAL

LA TECNOLOGIA EN LA AGENDA INTERNACIONAL: UNA VISION DE DOS DECADAS DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES EN LAS NACIONES UNIDAS Y EN EL GATT

Pedro Roffe[1]

Introducción

La presentación tiene por propósito pasar revista a veinte años de deliberaciones internacionales sobre tecnología, destacando las crecientes preocupaciones manifestadas por los países industrializados en acrecentar la protección internacional de los acervos tecnológicos. Estas nuevas tendencias serán comparadas con las aspiraciones expresadas por los países en desarrollo en la década de los setenta hacia un mejor acceso a la tecnología, particularmente por medio de esfuerzos destinados a revisar convenciones internacionales y diseñar nuevas normas y principios en materia de transferencia de tecnología.

Se pretende dar una visión general de los antecedentes que han motivado estas negociaciones, al examinar las aspiraciones y los objetivos de los países en desarrollo en los años setenta, con especial referencia a la revisión del Convenio de París y al proyecto de Código de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnología. En seguida, se examina los desarrollos más recientes en cuanto a políticas tecnológicas y a los esfuerzos, particularmente en GATT, para reforzar la protección de los derechos a la propiedad intelectual. A continuación se pretende comparar estos veinte años de deliberaciones internacionales. Finalmente, se esboza algunas conclusiones preliminares sobre estas tendencias.

Una de las conclusiones es que la naturaleza de los cambios que han tenido lugar en años recientes, –incluyendo las nuevas realidades políticas y la forma como los acervos tecnológicos son percibidos por corporaciones y Gobiernos–, tendrán una gran influencia en las futuras relaciones internacionales. Las condiciones prevalecientes en relación a la protección de

[1]P. Roffe es funcionario de UNCTAD, Naciones Unidas, Nueva York. Las opiniones contenidas en este trabajo son personales y no necesariamente representan las posiciones del Secretariado.

los intangibles y a la transferencia de tecnología serán diferentes a aquéllas que existían en la década de los setenta y que permitieron, de alguna manera, a los países en desarrollo, avanzar iniciativas de largo alcance. Las tendencias de los años ochenta, caracterizadas por el proteccionismo tecnológico y su vinculación con el comercio internacional, tendrán un impacto mayor y determinarán el tono de las nuevas relaciones que predominarán en este terreno.

Se hará referencias frecuentes a posiciones que corresponderían, respectivamente, en términos muy globales, a los países desarrollados o industrializados y a los países en desarrollo. Se trata, obviamente, de una simplificación de los problemas y de la naturaleza de los intereses que realmente se encuentran en juego. Sin embargo, en muchos aspectos las posiciones que se atribuyen a uno u otro grupo de países representan la posición negociadora, formalmente asumida en los procesos que se describen en esta presentación. Cabe sí advertir, que existen diferencias importantes en cuanto al énfasis y al significado que se da a ciertos problemas entre distintos países pertenecientes al mismo grupo. Igualmente es simplista pretender que un país determinado posea en esta materia una posición clara y nítida. Se espera demostrar en esta oportunidad que el tratamiento de la tecnología, en general, y de la propiedad intelectual, en particular, son de aquellos temas que a lo largo de la historia han provocado tensiones domésticas e internacionales, obligando, en sus diversos niveles, a encontrar y buscar los acomodos que los tiempos demandan.

I.- La década de los 70: Las aspiraciones del mundo en desarrollo

En la década de los setenta, los países en desarrollo promovieron una serie de negociaciones internacionales que en el área tecnológica tuvieron diversas expresiones. Por ejemplo, en la Conferencia sobre el Derecho del Mar importantes cuestiones se centraron en materias relativas a la transferencia de tecnología respecto de la prospección, exploración y explotación de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo. Estas negociaciones se desarrollaban paralelamente a las discusiones sobre el establecimiento de un Código de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnología que correspondiese a las necesidades y a las condiciones existentes en los países en desarrollo. También, en los años setenta se promovió la revisión

de las convenciones internacionales sobre patentes y marcas a fin de adecuarlas a las necesidades de los países en desarrollo, con el objeto de que estos instrumentos facilitaran la transferencia y el desarrollo tecnológico.

El proceso de revisión de la Convención de París así como las negociaciones sobre el código de conducta se encuentran aún inconclusos.

Estas iniciativas, inspiradas en diversos análisis sobre las condiciones existentes en materia de transferencia de tecnología a los países en desarrollo, destacaban la llamada dependencia tecnológica, la brecha tecnológica con el Norte y la escasa capacidad endógena de las empresas receptoras. Factores todos que afectaban una adecuada absorción y adaptación de la tecnología importada. Se hacía notar además, que los términos y condiciones inherentes al proceso de transferencia conllevaban importantes costos económicos, sociales y financieros. Igualmente, el entorno legal e institucional para la adquisición, asimilación y desarrollo de tecnología era inadecuado. En suma, como resultado de estos factores y siempre desde esta perspectiva, los países en desarrollo, en general, no estarían participando de las grandes oportunidades ofrecidas por los nuevos descubrimientos y desarrollos en ciencia y tecnología.

Testimonio de estas preocupaciones son las diversas iniciativas, a nivel nacional, de fines de los años 60 e inicios de los 70. Precisamente, la reestructuración de los marcos legales e institucionales relacionados con la adquisición y transferencia de tecnología recibieron particular atención.

En este sentido un número de países incluyendo España y Portugal, adoptaron instrumentos legales sobre la adquisición y licencia de tecnología. Uno de los objetivos de estas políticas fue la de establecer mecanismos de control sobre la transferencia de tecnología a fin de asegurar una efectiva contribución al proceso de desarrollo local, particularmente por el control de prácticas consideradas restrictivas. La introducción de este tipo de políticas estuvo acompañada, en general, por cambios en el sistema de la propiedad industrial.

En este último caso, y siempre desde el punto de vista de los países en desarrollo el sistema de la propiedad industrial no era considerado lo suficientemente adaptado a sus necesidades. En apoyo de esta tesis se afirmaba que más del 80% de las patentes otorgadas a nivel mundial eran detentadas por grandes corporaciones de un número limitado de países industrializados y que, de las patentes concedidas en países en desarrollo, sólo una parte muy reducida era efectivamente utilizada en el proceso productivo local (5% a 10% serían explotadas en los países en desarrollo).

Se consideraba que un sistema sobre la propiedad industrial, tal como fuera originalmente concebido, para premiar al innovador y al productor eficiente, era importante para estimular la innovación y favorecer la transferencia de tecnología, pero no uno que en la práctica sólo sancionaba privilegios para esfuerzos de investigación y desarrollo llevados a cabo en otra parte. Igualmente, por medio del sistema, tal como estaba estructurado, se consagraban derechos exclusivos sobre determinados mercados en apoyo de planes más globales de producción y distribución. El mercado, desde este enfoque, era controlado por la gran corporación, al mantenerlo cautivo, a la expectativa de futuras inversiones, exportaciones o de acuerdos eventuales sobre licencia e invento.

Las críticas y observaciones anotadas deben ser apreciadas a la luz de ciertas actitudes de la década de los 70 y sobre sospechas generales en cuanto a la presencia de las empresas transnacionales en los países en desarrollo.

El proceso de revisión del Convenio de París fue también acompañado por iniciativas a nivel nacional, particularmente en países asiáticos (India, Filipinas) y en América Latina (México, Brasil y Grupo Andino) a fin de dar nuevas orientaciones a las normas tradicionales que regulaban la concesión de derechos exclusivos.[2]

1. *La revisión del Convenio de París*

La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, establece estándares mínimos para asegurar una adecuada protección a la propiedad industrial, por medio de la aplicación de los principios del tratamiento nacional, de la independencia de las patentes, del derecho de prioridad, de medidas para corregir los abusos que puedan resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por las patentes, de la protección a las marcas mundialmente notorias y por la protección de la competencia desleal en materia de marcas.

La importancia e influencia del Convenio ha ido más allá de su membrecía, actualmente de más de 100 países. Ha influido y modelado casi todas las legislaciones nacionales sobre patentes y marcas.

La Convención no trata de cuestiones técnicas específicas, deja cierta libertad al legislador nacional para adoptar determinadas políticas como las

[2]Estos intentos a nivel nacional y regional tuvieron por objeto principalmente, facilitar el uso local de patentes reconocidas en el país anfitrión a través de cambios en el sistema de concesión de licencias obligatorias y en los procedimientos relativos a la revocación de las patentes.

relativas a los productos o procesos patentables; a la definición de la extensión de la exclusividad legal; y a la posibilidad de prescribir en el ámbito nacional las medidas necesarias para combatir los abusos derivados del uso exclusivo de los derechos de propiedad industrial. Desde este punto de vista y comparada con la Convención de Berna sobre la Protección a las Obras Artísticas y Literarias, según la Revisión de París de 1971, ésta última contempla estándares internacionales más específicos, tales como términos mínimos de protección, reconocimiento del derecho moral de los autores y la ausencia de formalidades para la obtención del privilegio.

Diversos fueron los objetivos perseguidos, en 1975, en el proceso de revisión. Entre otros, la equiparación jurídica, en la Convención, de las patentes con los certificados de invención; la revisión del artículo 5 A sobre medidas legislativas destinadas a corregir posibles abusos del uso exclusivo de la patente; el establecimiento de arreglos preferenciales para los países en desarrollo; la revisión del artículo 5 *quater* sobre la importación de productos manufacturados por medio del proceso patentado y la revisión de algunos aspectos relativos a marcas comerciales.

La inclusión del tema de los certificados de invención, institución afin a los países de economía centralizada, en el proceso de revisión, fue una pretensión política de la Unión Soviética con el propósito de obtener un reconocimiento internacional más pleno a una institución propia de ese país. Es interesante constatar, en esta retrospectiva histórica, que a la luz de las nuevas realidades políticas en Europa del Este como también en relación a la naturaleza del actual debate tecnológico, la controversia sobre los certificados de invención ha sido totalmente superada por los hechos.

Por su parte, la revisión del artículo 5 A (medidas para corregir abusos que puedan resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por las patentes, por ejemplo, por la falta de uso) ha constituído la piedra angular del proceso de revisión. El artículo 5 A es una de las disposiciones fundamentales del tratado que ha sido identificado con la historia misma de la Convención. Durante sus 100 años de existencia, esta disposición ha sufrido importantes cambios, oscilando según las preocupaciones de los tiempos.

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, el artículo 5 A ha sido considerado como un mecanismo que no promueve el uso o la explotación de las patentes, esto desde la perspectiva que estos países al ser importadores netos de tecnología poseen escasa o nula capacidad exportadora en este dominio. En este sentido, la revisión del artículo 5 A se consideraba como la contrapartida que permitiese acomodar los intereses

de los importadores de tecnología, frente a las otras normas del tratado que consolidaban la protección en terceros países de tecnologías importadas.

Dentro de esta óptica se pretendió introducir en el articulado del convenio disposiciones que, por ejemplo, reconociesen que la importación no constituye *per se* una explotación de la patente y de otras que habilitarían a los países en desarrollo a reducir los plazos actuales de la Convención para la obtención de una licencia no voluntaria y a no vincular la posible caducidad de una patente, como lo insinúa el texto actual, a la concesión de una licencia obligatoria.

Contrariamente a la visión de los años setenta, en la actualidad, dentro del diseño destinado a asegurar una protección más adecuada y efectiva a la propiedad intelectual, se ha avanzado que del artículo 5 A deriva una limitante mayor para el titular de una patente. Desde este ángulo se ve en dicho precepto una obligación tácita de explotación de la invención en varios mercados, constituyéndose así en una barrera al comercio de la invención.

2. *Un Código de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnología*

Otra iniciativa importante de la década de los 70, fue la idea de establecer un Código de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnología. Se trataba de consagrar un marco jurídico que determinase los principios generales sobre los cuales se promoverían las transacciones tecnológicas, tomando particularmente en consideración las condiciones operantes en los países receptores, especialmente en los países en desarrollo.[3]

Al impulsar la idea de un código, los países en desarrollo destacaban las ventajas que se producirían para sus economías y las nuevas oportunidades que se abrirían para pequeñas y medianas empresas de los países industrializados para participar en el comercio internacional de tecnología. El código se ubicaba así en el contexto de esfuerzos destinados a liberalizar este comercio con los consiguientes aumentos en los flujos tecnológicos.

El proceso de negociación fue largo y permitió en varias áreas alcanzar acuerdos importantes sobre la identificación de derechos y obligaciones de las partes en una transacción, la identificación de prácticas restrictivas

[3]Fueron precisamente aquellos países que habían introducido nuevas políticas en materia de transferencia de tecnología, entre los años 1969 y 1974, los que activaron el movimiento hacia la adopción de un código de conducta.

comerciales y, en general, en materia de colaboración internacional a fin de facilitar los flujos tecnológicos y apoyar las capacidades endógenas en los países en desarrollo.

Las negociaciones sobre el código de conducta, bajo los auspicios de UNCTAD, comenzaron en 1976 y se prolongaron por casi 10 años. Ellas debieron enfrentar numerosos obstáculos originados en enfoques y filosofías diversas sobre la forma de regular el proceso de transferencia de tecnología. Gran hostilidad existió en los primeros años de la negociación, particularmente por parte de algunos países industrializados, que percibían la iniciativa como intervencionista y burocrática que al fin de cuentas pondría mayores obstáculos, en vez de facilitar la transferencia de tecnología. El largo proceso de negociación logró suavizar estas posiciones y finalmente por parte de los países desarrollados se consideró que ésta sería una buena oportunidad para introducir en el código, principios de competencia comercial internacional fundados en normas anti-monopólicas. Precisamente, la dificultad de aceptar plenamente este enfoque constituyó uno de los obstáculos importantes de esta empresa.[4] En todo caso, la influencia de este proceso como guía en la adopción de legislaciones nacionales fue mayor.

II.- La Nueva Agenda

1. La década de los Ochenta

El carácter del debate de los setenta ha cambiado drásticamente en años recientes. El factor tecnológico ha venido a representar hoy en día un elemento estratégico en el diseño de las nuevas relaciones económicas internacionales y la propiedad intelectual, incluyendo todos sus elementos constitutivos (patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, derechos de autor, secretos comerciales) ha llegado a constituir un tópico central de la agenda comercial internacional, no sólo entre países

[4]Es interesante anotar que en esa época los países industrializados afirmaban la necesidad de fortalecer los principios internacionales sobre el control de prácticas restrictivas que constituyesen abusos de posiciones dominantes de mercado. Los países en desarrollo se resistían a la aceptación plena de estos conceptos aduciendo que la tecnología debía estar gobernada por criterios más amplios, tales como el desarrollo económico y tecnológico del país receptor. Reflejando las tensiones y conflictos de intereses que han acompañado el tratamiento de estos temas, cabe observar que las posiciones de la década de los setenta han sido alteradas profundamente. Son, precisamente, los países en desarrollo que reclaman en la Ronda Uruguay la observancia de las reglas de la competencia internacional.

industrializados sino particularmente entre estas naciones y los países en desarrollo. En este último caso, un gran número de países en desarrollo, como resultado de negociaciones bilaterales comerciales, han procedido a revisar sus sistemas de protección. A nivel multilateral, el foco de atención ha sido GATT y particularmente la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales.

a) *Tecnología como factor central de la competencia internacional*

En contraste con la década anterior, los ochenta pueden caracterizarse como un período de reevaluación, particularmente en las sociedades más industrializadas, del rol estratégico que juega la tecnología en la sociedad moderna y de la importancia que tendría en este contexto la propiedad intelectual. Si la tecnología fue siempre considerada un factor importante en el desarrollo económico, ha llegado a ser en los 80, un elemento esencial en la creación de ventajas comparativas dinámicas y en la competividad internacional. Precisamente, la intensa competividad internacional ha erosionado lo que hasta años recientes constituía la hegemonía en algunos sectores industriales de ciertos líderes tecnológicos.[5] La innovación tecnológica y los procesos imitativos, tanto en procesos como productos, así como la adopción de políticas agresivas de distribución y mercadeo han permitido a nuevos pioneros desafiar las posiciones de empresas ya establecidas. Frente a estos nuevos desafíos, los líderes tradicionales están conscientemente prestando mayor atención y recursos a sectores donde puedan gozar de mayores ventajas comparativas, especialmente sobre la base de la creatividad, investigación e intensidad del conocimiento. Es en este contexto, que la propiedad intelectual ha llegado a ser para muchos un elemento clave en esta nueva competitividad internacional.

Otro aspecto importante de este proceso es la emergencia de nuevas tecnologías, las que de algún modo empañan la clásica distinción entre invenciones (normalmente protegidas por patentes) y las obras artísticas (principalmente por derechos de autor). Las nuevas tecnologías, tales como biotecnología, tecnologías de la computación (incluyendo los diseños de circuitos integrados), así como los nuevos métodos de tratamiento médico constituyen enormes desafíos al sistema de la propiedad intelectual ya que

[5]Por ejemplo en 1970 la industria de los Estados Unidos contribuía con un 90% del mercado interno de fonógrafos, contra 1% en la actualidad. En el sector de los semiconductores, inventados en 1956 por dos americanos, los japoneses en 1986 controlaban un 60% del mercado mundial contra 30% de los Estados Unidos. Esto último contra el antecedente que sólo en 1983 las firmas japonesas tenían una participación igual a las empresas americanas.

ellos no necesariamente se ajustan a las categorías históricas de "invenciones" y "obras artísticas" sobre las cuales el sistema descansa.

b) *Antecedentes inmediatos de la nueva agenda multilateral*

Los orígenes más inmediatos del tema relativo a los aspectos comerciales de la protección a la propiedad intelectual (TRIPs: *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), fueron estudios y declaraciones de ciertos sectores industriales sobre el estado mundial de la protección a la propiedad intelectual y sobre la posición de desventaja que se encontrarían respecto de la protección de sus acervos tecnológicos en terceros países.

En el caso de los Estados Unidos, esta preocupación fue vinculada con el *déficit comercial*, que según los abogados de la nueva agenda, continuaría deteriorándose a menos que pudiese asegurarse una adecuada protección a la propiedad intelectual. En esta línea de argumentación, se ha indicado que mientras los Estados Unidos han sido tradicionalmente liberales en sus políticas de acceso a mercados y tecnología, terceros países han seguido una política restrictiva y proteccionista. Además, se ha expresado que la inadecuada o inexistente protección en ciertos países en desarrollo ha sido una fuente importante de "piratería internacional", siendo ésta la causa no sólo de pérdidas efectivas en la balanza comercial de los Estados Unidos, sino el origen de serios riesgos a los consumidores, expuestos a productos que no respetan controles de calidad, normalmente asociados con la protección a la propiedad intelectual.

El impulso más importante dado a este movimiento ha sido, particularmente, de aquellas corporaciones más dependientes de la protección internacional a la propiedad intelectual en sectores tradicionalmente de mayor patentamiento (industria química, farmacéutica) y, en sectores de tecnología de punta, donde indiscutiblemente nuevos desarrollos han introducido cambios revolucionarios en el proceso industrial y en la competividad internacional (caso de las tecnologías de la información y, en general, en el sector de la reproducción).

En apoyo de esta tesis, se avanzaron estimaciones sobre las pérdidas sufridas por corporaciones en términos de mercado y fuente de trabajo. Por ejemplo, en el sector de derechos de autor, la industria americana sostiene que la piratería en 12 países en desarrollo ha significado una pérdida en ventas anuales iguales a US$1.3 billones y 95 millones por concepto de acceso a mercados. Pérdidas globales para la industria de los Estados Unidos se cifraron entre U$43 a $61 billones en 1986. De ser exactas estas afirmaciones, las pérdidas por estos conceptos constituirían aproximada-

mente el 14% del déficit en el comercio de mercancías y del 1.5% del producto nacional bruto. Según datos de la industria europea, la falsificación solamente habría originado una pérdida de 100.000 trabajos.

Estas cifras pueden cuestionarse y sin lugar a dudas que han sido preparadas para presentar un caso determinado, pero resulta evidente que han sido extremadamente efectivas en la consecusión de los objetivos perseguidos.

c) *Medidas legislativas en los países industrializados*

En los Estados Unidos, las preocupaciones avanzadas se tradujeron ya en 1984 en la adopción del *Trade and Tariff Act* que previó la adopción de medidas que incluían acciones de represalia comercial por prácticas consideradas injustificadas o no razonables de terceros países que de algún modo limitasen el comercio de los Estados Unidos, abarcando la protección inadecuada a la propiedad intelectual o barreras a la importación de productos de alta tecnología. El *Generalized System of Preferences (GSP) Renewal Act* de 1984 también incluyó la adecuada protección a la propiedad intelectual como un criterio para beneficiarse del sistema generalizado de preferencias.

El *Omnibus Trade and Competitiveness Act* de 1988 amplió la gama de medidas que los Estados Unidos podía utilizar para reforzar la protección internacional de la propiedad intelectual. Contiene diversos recursos que, entre otros, autoriza al *United States Trade Representative* (USTR) para identificar a los países que niegan una adecuada y efectiva protección; identificar los países "prioritarios" que sean los más importantes transgresores de derechos de propiedad intelectual y que no hayan iniciado negociaciones o hecho progreso con el USTR sobre la materia. Contempla también la posibilidad de iniciar investigaciones aceleradas, según la sección 301 del Estatuto, que pueden conducir a la adopción de medidas con respecto a prácticas de los países llamados "prioritarios".

El equivalente europeo a las leyes de comercio de los Estados Unidos, fue el Reglamento del Consejo de las Comunidades de 1984 para el Fortalecimiento de la Política Comercial Común y que se refiere en particular a la protección contra las prácticas comerciales ilícitas, con énfasis en la protección de la propiedad intelectual.

d) *Actividades bilaterales e iniciativas internacionales*

En contraste con la década anterior, y de alguna forma en respuesta a las nuevas orientaciones, la agenda de los años 80 ha sido dominada por

las iniciativas de los países industrializados y por el objetivo central de reforzar, nacional e internacionalmente, los acervos tecnológicos. Este gran objetivo ha incluído la actividad en ciertos países seleccionados a fin de mejorar los sistemas nacionales de protección a la propiedad intelectual.

En el caso de países en desarrollo, un número importante de países en Asia (Corea, Indonesia, Tailandia, Singapur) y en América Latina (Argentina, Brasil, Chile México y los países andinos) han sido el centro de negociaciones bilaterales que en la mayoría de los casos tuvieron como resultado cambios importantes en los sistemas legales.

A nivel internacional, una reacción inmediata de la comunidad internacional fue la negociación y consiguiente adopción de un tratado sobre la Protección de diseños de circuitos integrados promovida por las tendencias, para proteger de modo especial este tipo de propiedad intelectual, en los Estados Unidos y en Japón. Un aspecto importante de la nueva legislación americana fue la introducción del principio de reciprocidad respecto de su tratamiento a extranjeros, principio que se apartaba radicalmente de la tendencia tradicional en derecho internacional de la protección intelectual que siempre consagrara el principio del trato nacional. El 26 de mayo de 1989, en Washington D. C., la Conferencia Diplomática convocada por OMPI aprobó el nuevo acuerdo internacional. A pesar de que los Estados Unidos y Japón fueron los promotores del tratado, con cierta reticencia inicial de los países en desarrollo, no suscribieron el instrumento final aduciendo que el plazo de protección era insuficiente (8 años), que las medidas sobre licencias obligatorias eran demasiados liberales y que no se contemplaban mecanismos adecuados para la solución de controversias.

2. *La propiedad intelectual y las negociaciones comerciales multilaterales*

Paralelo a ese proceso nacional, bilateral e internacional, iniciativas importantes fueron adoptadas a nivel internacional para introducir en GATT la temática de la propiedad intelectual, dentro de las negociaciones comerciales multilaterales.

Una serie de justificaciones, para tratar estos temas dentro del GATT y no en el foro tradicional de la OMPI, fueron expuestas. En primer lugar, que los acuerdos existentes no disponían de reglas adecuadas; en otras palabras, los estándares mínimos de protección no eran satisfactorios. En segundo lugar, los acuerdos internacionales vigentes no establecían medios adecuados para combatir el tráfico de mercancías falsificadas. En este

sentido, estos acuerdos no dispondrían de mecanismos para la solución de controversias. En tercer lugar, el campo de aplicación de los mismos era estrecho, no contemplando por ejemplo la protección de nuevos desarrollos tecnológicos tales como los programas de computación y el diseño de circuitos integrados. En cuarto lugar, el principio de trato nacional previsto en estos acuerdos, no aseguraba una protección internacional suficiente, particularmente en el caso de los países en desarrollo donde los sistemas nacionales o son inadecuados o no se aplican del todo. En consecuencia, el principio del trato nacional en estas situaciones se encontraba desprovisto de todo contenido.

a) *Los grandes temas planteados en GATT*

El Acuerdo General de Aranceles y Comercio contiene sólo breves referencias a la propiedad intelectual, hechas a fin de compatibilizar la protección con el objeto de que ella no constituya una barrera al comercio legítimo. El tema de la propiedad intelectual no fue una materia específica de las anteriores rondas multilaterales. Fue introducida por primera vez durante la Ronda de Tokyo en lo que dice relación con el comercio de mercancías falsificadas, pero limitada al tema de las marcas. A esa época los países en desarrollo no indicaron interés alguno en tratar el tema en el marco del GATT.

En general, durante el proceso preparatorio a la Ronda Uruguay, los países en desarrollo, particularmente bajo el liderazgo de Brasil y de la India, se oponían a la inclusión de las llamadas "nuevas cuestiones" incluyendo servicios e inversiones extranjeras. La Declaración Ministerial de Punta del Este incorporó, finalmente, después de difíciles y complejas negociaciones, una sección sobre el tema de los aspectos comerciales sobre la propiedad intelectual, comprendiendo el comercio de mercancías falsificadas (TRIPs).

El proceso de negociación sobre TRIPs se caracterizó, especialmente hasta la reunión de evaluación de las negociaciones en Abril de 1989, por la activa participación de los países industrializados, quiénes desde las primeras instancias comenzaron a formular propuestas concretas sobre la forma y contenido como las negociaciones deberían encaminarse y concretarse en definitiva. Por su parte, los países en desarrollo adoptaron una estrategia defensiva, aduciendo que la Declaración de Punta del Este limitaba el campo de acción dentro de la Ronda Uruguay a los aspectos comerciales de la protección a la propiedad intelectual y que la elaboración de estándares sustantivos de protección sólo podían ser objeto de negocia-

ción en el foro de la OMPI. Los países industrializados, menos preocupados por discusiones formales sobre mandatos, formularon sus propuestas de negociación cubriendo amplios aspectos de la protección, bajo la premisa que una protección inadecuada, excesiva o selectiva, constituía una distorsión mayor y un impedimiento al comercio, y en consecuencia, tenía que ser considerada dentro del marco de GATT.

Los países en desarrollo, frente a una gran ofensiva de los países industrializados, mantuvieron una posición contemplativa a la espera de desarrollos importantes en otras esferas de las negociaciones multilaterales comerciales de un interés más directo para sus preocupaciones tradicionales en el campo del GATT. El paso del tiempo, la constatación que los países desarrollados efectivamente deseaban llegar a resultados concretos sobre TRIPs y también los cambios que operaron en varios países, frutos de acciones bilaterales, en cuanto al tratamiento a la propiedad intelectual, obligaron a cambiar rumbo y a empezar a formular propuestas sobre el contenido y forma de un acuerdo sobre TRIPs en el marco de la Ronda Uruguay.

En términos generales, las propuestas formuladas dentro del GATT, han contemplado tres grandes cuestiones. Primero, los estándares sustantivos o normas sobre protección a la propiedad intelectual; segundo, los procedimientos nacionales para el cumplimiento o ejecución de la protección acordada; y tercero, sistemas de solución de controversias entre las partes en un acuerdo sobre TRIPs.

A continuación examinaremos, aunque brevemente, las posiciones, respectivamente, asumidas por los países industrializados y por los países en desarrollo.

b) *Propuestas principales de los países desarrollados*

La Comunidad Económica Europea, Japón, Suiza y Estados Unidos han hecho propuestas completas cubriendo básicamente los tres aspectos mencionados más arriba.

En cuanto a los estándares sustantivos, las propuestas cubren casi todas las formas de protección a la propiedad intelectual. Al respecto, se propone que los principios de trato nacional, no discriminación y transparencia deben gobernar las reglas y disciplinas sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Las propuestas son exhaustivas y de gran detalle. Por ejemplo, en materia de patentes se establece que las legislaciones nacionales deben extender la protección a todos los productos y procesos, que sean nuevos, útiles y no obvios y que deben cubrir

toda clase de invenciones en todos los campos tecnológicos. Se pretende definir los derechos del titular de una patente; aspecto controvertido, sobre el cual la Convención de París no ha legislado. Se establece igualmente que la duración de las patentes debe ser adecuada; se sugiere una duración de 20 años. Una patente no debería ser revocada por la falta de explotación y las llamadas licencias obligatorias, aspecto central en el proceso de revisión de la Convención de París, como se anotara más arriba, deberían otorgarse sólo a modo excepcional, en condiciones y situaciones claramente estipuladas.

Las propuestas cubren no sólo el tratamiento sustantivo de las patentes sino también los derechos de autor, la protección a los diseños de circuitos integrados, las marcas comerciales, los diseños industriales y modelos, las indicaciones geográficas y las apelaciones de origen y los secretos comerciales.

En cuanto a la segunda categoría de cuestiones comprendidas en las propuestas –los procedimientos nacionales para el cumplimiento y ejecución de derechos sobre la propiedad intelectual– ellas incluyen en general: procedimientos civiles y administrativos, tanto como recursos, que permitirían ejercer un control en la frontera en materia de importación y tránsito de mercancías infractoras. Se dispone, igualmente, que los países miembros del acuerdo deberían establecer mecanismos que faciliten una observancia de los derechos de propiedad intelectual a través de procedimientos civiles y administrativos que los titulares podrían utilizar a fin de hacerlos respetar según los estándares y normas sustantivos. Procedimientos criminales también deberían establecerse para casos de violaciones flagrantes de estos derechos.

Finalmente, se prevé que las normas pertinentes del GATT sobre mecanismos de solución de controversias se aplicarían en caso que haya cuestionamiento sobre la conformidad o consistencia entre la legislación nacional y las obligaciones que resulten del acuerdo sobre TRIPs.

Las propuestas incluyen también importantes disposiciones relativas a un mecanismo institucional en GATT el Comité sobre TRIPs para supervisar el cumplimiento de las obligaciones del futuro acuerdo. Se contemplan además plazos transitorios para los países en desarrollo y para los llamados países de menor desarrollo relativo para que ajusten sus políticas internas a las nuevas obligaciones que surjan del nuevo acuerdo.

c) *Propuestas de los países en desarrollo*

Teniendo presente la actitud reservada y cautelosa de los países en desarrollo, en general, en materia de TRIPs, un número limitado de países

hicieron tímidas contra-propuestas que, en definitiva, se remitían a confirmar la aplicabilidad de los acuerdos internacionales ya existentes y la necesidad de respetar en esta materia el derecho de cada país de establecer sus mecanismos de protección, según su propio nivel de desarrollo.

Recientemente, un grupo de países en desarrollo (varios de ellos de América Latina, incluyendo a Chile) formularon una propuesta completa sobre un futuro TRIPs. Uno de los supuestos importantes de esta propuesta es la necesidad de tomar en cuenta el objetivo de interés público que rodea toda política sobre la protección a la propiedad intelectual, englobando los objetivos de desarrollo económico y tecnológico.

La propuesta se refiere al comercio sobre mercancías falsificadas y a los estándares y principios relativos a la disponibilidad, cobertura y uso de derechos de la propiedad intelectual. En varias áreas no entra en el detalle de las propuestas de los países industrializados pero en general cubre todas las materias contenidas en la agenda de la Ronda Uruguay.

Las diferencias entre las propuestas de los dos grupos de países siguen siendo significativas. Por ejemplo, en el dominio de las patentes los países en desarrollo sostienen que puede excluirse de la patentabilidad, por razones de interés público, seguridad nacional, salud pública o nutrición, algunos tipos de productos o procesos. Se sostiene igualmente, a diferencia de la posición de los países desarrollados, que la duración de las patentes es materia a determinarse por cada sistema nacional. Igualmente, se dispone que el titular de una patente no sólo posee derechos, sino que tiene obligaciones tales como la de explotar la invención y la de abstenerse de prácticas anticompetitivas que pueden ser adversas a la transferencia de tecnología.

III.- Los Setenta y los Ochenta: Dos agendas en perspectiva

Las cuestiones consideradas en este trabajo son objeto en estos instantes de un intenso proceso de negociación, particularmente dentro de la Ronda Uruguay. El resultado de estas negociaciones tendrá, sin lugar a dudas, una influencia capital en todos los otros procesos vinculados con aspectos tecnológicos. Habida cuenta de la dinámica de estos procesos, se hará a continuación una comparación de lo que se ha denominado las agendas de los setenta y de los ochenta.

Las iniciativas de los ochenta han estado básicamente influidas por las "nuevas cuestiones" (*the new issues*) y por la percepción, particularmente

en los países industrializados, de cómo responder a los desafíos presentados por estas nuevas realidades. La agenda de los 70, por su parte, se encontró dominada por las pretensiones de los países en desarrollo de mejorar su posición dentro del sistema internacional. Mirando hacia atrás cabe constatar que algunas de las cuestiones planteadas en la década de los 70 han sido superadas por los nuevos desarrollos; otras, por el contrario, continúan siendo aspiraciones legítimas, pero muy probablemente sobre nuevos supuestos y bases técnicas que deberían ser más sólidas.

1. Dos escenarios diferentes

Si se observa, por ejemplo, lo ocurrido en el campo de las patentes pueden constatarse diferencias fundamentales entre la década de los 70, todavía preocupada por cuestiones tradicionales de protección, con un mundo de los 80 donde los microorganismos vivos pueden ser patentables y donde la protección, tal como fuera anunciada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede extenderse a "todo bajo el sol creado por el hombre".

Por el lado de las políticas anti-monopolio o de control a las prácticas restrictivas comerciales, las premisas de ese control en los países industrializados han cambiado radicalmente, desde una posición estricta respecto del conflicto entre protección y normas sobre la competencia, con claras preferencias a la mantención de la competencia sobre la protección, a una situación en los 80 donde el uso ilimitado de los derechos de propiedad intelectual son considerados necesarios para el funcionamiento de una economía competitiva y de mercado.

Desde un enfoque más crítico a la conducta de las empresas transnacionales en los años 70, se está siendo testigo en la actualidad de una reconsideración de su rol y de su contribución al desarrollo y al crecimiento. Igualmente importante son los cambios políticos en Europa del Este que están conduciendo al desmantelamiento del sistema del CoCom que primó durante el período de la post-guerra y que establecía el tipo de tecnología que podía o no exportarse a esos países.

Por otro lado y tal como se mencionara anteriormente, la tecnología como tal es considerada en los 80 como un factor clave en la competitividad internacional, entre empresas y países. Acceso a nuevos mercados y poder económico, se los vincula en general al conocimiento tecnológico y a la capacidad de innovación. Por ejemplo, se menciona que en los Estados Unidos en 1986, más allá del 27% de las exportaciones tendrían un compo-

nente de propiedad intelectual, comparado con sólo un 10% cuando el GATT fue negociado después de la segunda guerra mundial. Desde este punto de vista, y contrariamente a los enfoques de los años 70, la apropiación del conocimiento se ha transformado en un aspecto importante en las economías industrializadas, de carácter universal, no limitada, como en el sistema tradicional de la propiedad intelectual, a las fronteras nacionales.

Se ha sugerido igualmente que la distinción clásica sobre propiedad de tangibles e intangibles (propiedad intelectual) está resultando cada vez más anacrónica toda vez que la economía se transnacionaliza más y donde sus diferentes agentes operan bajo la permanente necesidad de innovar. Es así como el componente de información tecnológica seguirá primando en el intercambio de productos y servicios cada vez que nos acercamos al nuevo milenio.

2. *Las premisas del sistema de propiedad intelectual y su evolución histórica*

A fin de comprender cabalmente los alcances del debate tecnológico actual, es pertinente hacer unos alcances breves a la evolución de la propiedad intelectual en estos últimos años. La propiedad intelectual ha sido por naturaleza de carácter territorial. Las convenciones internacionales vigentes, concebidas en su mayoría en el último cuarto del siglo pasado, se fundaban en el principio de la "independencia", en el sentido, que la protección en un país debía considerarse autónoma de la protección otorgada por la misma invención en un tercer país. Este principio descansaba en la teoría que la protección de intangibles debía corresponder a los criterios y condiciones existentes en el país que reconocía esos derechos exclusivos.

Tradicionalmente, los derechos de la propiedad intelectual encontraban su origen en el principio de premiar y estimular la actividad innovadora de individuos, con el fin de mejorar la posición competitiva de las industrias locales y de este modo promover la industrialización. Estos conceptos se encontraban claramente incorporados en los primeros estatutos sobre la protección en Francia y Estados Unidos, que sin lugar a dudas constituyen dos de los más modernos e influyentes cuerpos legales sobre patentes. Estas premisas prevalecieron en la formulación de las grandes convenciones internacionales sobre la propiedad intelectual. A este respecto, los fundadores de estas convenciones abandonaron el enfoque de una ley uniforme en favor del principio del trato nacional.

La protección a la propiedad intelectual siempre se basó en la necesidad de establecer un equilibrio adecuado entre la promoción y el apoyo a la creatividad, innovación y el beneficio social que resulta de los frutos de esta creatividad y su contribución al desarrollo tecnológico y científico. Su objetivo principal fue siempre premiar al individuo, pero con un fin social.

Este equilibrio social es siempre el resultado de las tensiones inherentes al sistema y relativas a satisfacer los requerimientos de los sectores más avanzados tecnológicamente, que demandan en consecuencia una mayor protección frente a la competencia internacional, y la demanda de otros sectores, menos avanzados, y a los que una protección más estricta puede perjudicar en sus potenciales de expansión. Este tipo de tensiones se manifiestan también, a nivel internacional, entre países más y menos adelantados tecnológicamente.

Es en este contexto general que deben examinarse las pretensiones de la década de los 70 de los países en desarrollo. Si éstas aparecen en clara contradicción con las iniciativas de los 80, fueron sí consonantes con la evolución histórica del sistema de la propiedad intelectual.

De acuerdo con los impulsores de la nueva agenda, los flujos tecnológicos irán naturalmente hacia mercados más liberales y no a mercados restrictivos o defensivos como se pretendía establecer según los objetivos de los 70. Estas observaciones son relativamente válidas, ya que no explican cabalmente el fenómeno de la transferencia de tecnología. Una combinación de factores que incluyan un entorno receptivo, que ofrezca las necesarias condiciones de estabilidad e incentivos de beneficio económico y crecimiento, serán condiciones necesarias para la mantención de estos flujos de inversión y tecnología.

Es útil, en este sentido, observar las actitudes de los países industrializados en sus primeras fases de desarrollo y constatar cómo ellos enfrentaron sus políticas tecnológicas, incluyendo el caso más reciente de Japón. Esa experiencia sugiere que la tecnología fue transferida, asimilada y posteriormente desarrollada en entornos no necesariamente liberales. Por ejemplo, en el caso precisamente de Japón, la copia de productos importados, protegidos o no por patentes, fue tolerada por el Gobierno. Japón por largos años aplicó estrictos controles sobre la importación de tecnología. Este mismo país sólo llegó a reconocer patentes a los extranjeros en 1889.

Los Estados Unidos no concedieron protección por derecho de autor a obras extranjeras hasta 1891, y sólo en 1986 abolió el llamado *manufacturing clause*, ampliando así la protección a obras inglesas producidas en el extranjero. El país sólo accedió a la Convención de Berna en 1988.

En el conflictivo terreno de los farmacéuticos, una efectiva y adecuada protección ha sido reconocida por Japón y la mayoría de los países europeos sólo en los últimos 25 años.

En la presente etapa de las relaciones internacionales, las llamadas políticas flexibles seguidas en el pasado por casi todos los países actualmente industrializados, son consideradas inadecuadas sobre la base de que no habría lugar hoy en día, en un mundo interdependiente y de globalización económica, a los llamados "*free riders*". Pero sí cabe mencionar, de acuerdo a lo observado más arriba, que los *free riders*, incluyendo casos como el de Japón, en el pasado, no han violado las normas internacionales vigentes. Es, en este sentido, que se ha considerado que los nuevos estándares, tales como son patrocinados por los "maximalistas", tendrán como propósito limitar las posibilidades de los nuevos participantes en el sistema comercial internacional para emular el camino tecnológico seguido anteriormente por los países europeos, los Estados Unidos, Japón y los NICs.

No es posible negar la realidad de que los países en desarrollo tienen escasa posibilidad de lograr en las negociaciones internacionales los objetivos que se propusieron en la década de los 70, sin perjuicio que dentro de la retórica internacional esos objetivos sigan siendo reiterados formalmente. Pero, sin lugar a dudas, como se ha indicado en este trabajo, algunas de esas pretensiones como la de la liberalización del mercado tecnológico, sobre la base de reglas claras y transparentes que permitan el control de abusos contra la competencia internacional, siguen constituyendo propósitos válidos, sobre todo en función del interés en la Ronda Uruguay de liberalizar el comercio de los servicios y de las normativas sobre la inversión extranjera.

Conclusiones

Se ha tratado en esta presentación de comparar dos proyectos o agendas en el área tecnológica: la propuesta por los países en desarrollo en la década de los 70 y la actual agenda concebida principalmente por los países industrializados. Se ha examinado cómo los desarrollos recientes en el área tecnológica y en materias afines han transformado radicalmente la naturaleza y el tono del debate.

Una observación que parece pertinente es la relativa al sello a veces ideológico de la controversia entre una escuela, que podría llamarse,

"maximalista" y otra de "*free riders*". Estos dos enfoques no corresponden a la evolución del sistema de la propiedad intelectual ni a su fundamento clásico consistente con la búsqueda permanente de un equilibrio social entre los varios intereses en juego.

Una consecuencia lógica del actual debate es que el esquema de los 70, propuesto por los países en desarrollo exige una reevaluación. Las medidas y políticas promovidas localmente en varios países en desarrollo e internacionalmente, no habrían encontrado hoy en día la relativa receptividad que tuvieron en la década de los 70. Las motivaciones de los 70 asumían un entorno internacional permisivo basado en el principio del trato nacional y no sobre la reciprocidad, parte integrante del pensamiento del GATT, y que podría en el futuro constituir un elemento clave de las futuras relaciones tecnológicas internacionales.

Al mismo tiempo, tal como se ha esbozado, el pleno respeto de los derechos de la propiedad intelectual en los países desarrollados se encontraba tradicionalmente contrabalanceado por la aplicación estricta de políticas de control de prácticas abusivas de la competencia.

Por otro lado, los años 70 no estaban bajo la influencia emergente de las nuevas tecnologías y del rol crucial que hoy en día se atribuye a la tecnología en la competitividad internacional.

A la luz de estos nuevos desarrollos, todos los países, incluidos los países indudstrializados, deberán ajustar sus políticas sobre protección a la propiedad intelectual. Sin embargo, un nuevo sistema que no reconozca las diferentes realidades del desarrollo y que no incorpore normas adecuadas para la mantención de un mercado competitivo que regule abusos, estará probablemente condenado a mantener las tensiones actuales y a aislar del sistema a los países tecnológicamente menos adelantados.

Es evidente que si se desea construir un sistema internacional acorde con las realidades actuales y exento de las tensiones inherentes al mismo, será necesario establecer mecanismos correctivos en favor de los países menos avanzados con el fin de evitar la perpetuación de la división internacional del trabajo actualmente vigente. Los estándares internacionales emergentes responden, especialmente en las economías más avanzadas, a las nuevas exigencias del estado actual del comercio en mercancías y servicios, –de alto contenido tecnológico–, a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías y a la globalización de los mercados. Para los países en desarrollo, que construyeron sus sistemas nacionales según las normas internacionales hasta ahora vigentes, estos nuevos estándares los pondrán

en una posición distinta que necesariamente acarrearán desajustes económicos a corto y mediano plazo.

Lo anterior será el resultado de la universalización de los niveles de protección, donde el clásico equilibrio social del sistema, que ha prevalecido hasta la fecha, y que siempre se definía dentro de las fronteras nacionales, requerirá ser redefinido. Esta redefinición será la consecuencia lógica de la creciente interdependencia económica, de la globalización de los mercados que hacen que las fronteras nacionales, para los efectos de la propiedad intelectual, resulten menos relevantes como parece ser el caso de las nuevas tecnologías de la información.

A fin de cumplir con las metas de la Ronda Uruguay, de lograr un fortalecimiento del sistema comercial internacional será importante ofrecer oportunidades a todos los miembros de la comunidad comercial, particularmente a aquéllos que no se han beneficiado cabalmente del sistema; ampliando su participación en el comercio internacional, a través de reglas claras y transparentes que sancionen un mejor y seguro acceso a mercados, exento de medidas discriminatorias y de represalias comerciales.

En el campo tecnológico, las iniciativas de la década de los 70' tenían de algún modo por objeto materializar algunas de esas metas. Pero, como se ha sostenido en esta presentación, las nuevas condiciones imperantes exigen enfoques más sutiles y probablemente nuevas alianzas entre diferentes grupos de países, –no necesariamente circunscritas a la dicotomía Norte-Sur–, a fin de consolidar nuevas relaciones internacionales en la esfera tecnológica, acorde con las nuevas realidades, pero concebidas con el propósito de alcanzar un marco más equilibrado que permita acomodar los intereses de productores y consumidores.

LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Samuel Fernández

Antedentes

Los órganos rectores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y de las Uniones administradas por ella, decidieron en octubre de 1989 convocar a un Comité de Expertos para examinar la preparación de un nuevo Tratado sobre la Solución de Controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual.

Se dió comienzo así a un largo pero fructífero trabajo, destinado a dotar a la comunidad internacional de un instrumento jurídico, ágil, moderno y capaz de solucionar las posibles controversias entre los Estados, en el vasto y complejo campo de la propiedad intelectual.

Las Uniones que administra la OMPI son aquéllas constituídas por los convenios respectivos, como el de París (1883, sobre Protección de la Propiedad Industrial); el de Berna (1886, sobre Protección de las Obras Literarias y Artísticas); el de Madrid (1891, sobre Represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosas); el de La Haya (1925, sobre el Depósito Internacional de dibujos y modelos industriales); el de Niza (1957, sobre la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas); el de Lisboa (1958, sobre Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional); el de Roma (1961, sobre Protección de artistas intérpretes o ejecutantes, fonogramas y radiodifusión); el de Locarno (1968, sobre una Clasificación Internacional para Dibujos y Modelos Industriales); el de Washington (PCT) (1970, sobre Cooperación en materia de Patentes) y el de Budapest (1977, sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos). Todos ellos, con sus revisiones posteriores cuando las hay.

La gran mayoría de los convenios citados que OMPI administra o lo hace en asociación con otras organizaciones intergubernamentales, no contemplan disposiciones sobre solución de conflictos.

Otros, como las Convenciones de París, Berna, Roma o Madrid, disponen que toda diferencia, que no se hubiere resuelto por vía de negociación, podrá (facultativo) ser llevada por cualquiera de las partes en litigio, ante la Corte Internacional de Justicia. Esta norma puede ser materia de una reserva, la que expresamente está autorizada al firmarse o depositarse el instrumento de ratificación o adhesión. Tal reserva puede ser retirada en cualquier momento.

Hasta ahora ningún Estado ha recurrido a la Corte. Posiblemente el procedimiento costoso y largo, o la menor magnitud de los conflictos, lo han evitado. Asimismo, un gran número de Estados han expresamente hecho reserva del recurso a la Corte.

Otros tratados más modernos como el de Washington (1989) sobre Circuitos Integrados, establecen que si no se alcanza un arreglo por negociación, se puede recurrir a grupos especiales con participación de la Asamblea u otros órganos que el propio convenio constituye.

Vale decir, no existe un procedimiento común o procedimientos uniformes y generales, lo que hace sumamente complejo y costoso solucionar las posibles controversias entre los distintos Estados Parte. Este vacío es justamente el que se procura llenar con el proyecto de Tratado que analiza el Comité de Expertos.

I.- Las negociaciones TRIPS del GATT y la Ronda Uruguay

Por sí solo, el esfuerzo de la OMPI y de las Uniones indicadas, tiene un gran valor jurídico y práctico. Coincide además, con las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT, (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), aprobadas por la Declaración Ministerial de Punta del Este (20/9/86), como conclusión de la reunión interministerial del GATT. Se espera que terminen sus trabajos a fines de 1991.

Dentro de ellas, existe un Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluído el Comercio de las Mercancías Falsificadas (TRIPS). Como su nombre lo indica, estas negociaciones no pretenden legislar sobre la propiedad intelectual, que correspondería bajo el marco de la OMPI, sino legislar sobre los aspectos de dichos derechos "relacionados con el comercio".

No obstante, por la importancia de las negociaciones y la amplitud de sus disposiciones, el futuro Acuerdo TRIPS comprende normas relativas a los derechos de propiedad intelectual.

Respecto a la solución de controversias, en la Parte V del Acuerdo, titulada "Prevención y Solución de controversias", los artículos 66 y 67 abordan normas sobre "Transparencia" y "Solución de controversias", respectivamente.

En síntesis, en las negociaciones TRIPS se estudian tres textos alternativos:

1. *Texto I*:

Establece la siguiente secuencia de procedimientos:

a) Consultas, bajo la autoridad del Comité TRIPS;

b) Los procedimientos de consulta y solución de controversias deberán ceñirse, hasta donde sea posible "mutatis mutandis", a las normas del GATT y dentro de este modelo, se aplicarán normas específicas como, consultas seguidas por conciliación, mediación, buenos oficios, bajo la conducción del Presidente del Comité TRIPS.

c) Si fracasan, las partes pueden solicitar un panel. Si a su vez fracasa, la parte demandante puede solicitar al Comité la autorización para suspender sus obligaciones, o bien;

d) Solicitar al Consejo del GATT la autorización para suspender las concesiones y otras obligaciones bajo las normas del Acuerdo General del GATT.

2. *Texto II*:

a) Consultas. Si fracasan;

b) Deben ponerse de acuerdo en otros medios amigables, como buenos oficios, conciliación, mediación o arbitraje.

c) Si a su vez fracasan, puede acudirse a un panel, que emitirá un informe al Comité.

d) El Comité, por consenso, hará recomendaciones a las partes, basado en el informe del panel. El Comité vigilará la puesta en práctica de estas recomendaciones.

3. *Texto III*:

Simplemente hace aplicables las normas del GATT.

Como puede apreciarse, los Textos I y III se basan fundamentalmente en las normas del GATT. Sólo el Texto II, contiene reglas propias.

Las negociaciones TRIPS son aquéllas que podrán continuar más allá del fracaso de la Ronda Uruguay.

II.- Las normas del GATT

Se trata de un punto fundamental. Las normas del GATT (30 de octubre de 1947) en sus Artículos XXII y XXIII contienen las disposiciones relativas a la solución de controversias del Acuerdo General. En síntesis establecen un procedimiento de consultas para las representaciones que formule la parte afectada. Si no dan resultados, las Partes Contratantes (todos los Estados Partes del GATT) pueden, a petición de una parte contratante, entablar consultas sobre la cuestión no resuelta. (Art. XXII).

Si una parte contratante considera que una ventaja derivada del Acuerdo General se encuentra anulada o menoscabada, por incumplimiento de obligaciones contraídas o aplicación de medidas contrarias u otra situación, podrá formular representaciones o proposiciones por escrito a las Partes que estime interesadas.

Si no hay arreglo satisfactorio, podrá someterse la cuestión a las Partes Contratantes que efectuarán una encuesta y formularán recomendaciones.

Cuando las Partes Contratantes lo juzguen necesario, podrán consultar a las partes; al Comité Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas y a cualquier otra organización intergubernamental competente.

Si la controversia no se arregla y las Partes Contratantes consideran que las circunstancias son suficientemente graves, "podrán autorizar a una o varias partes contratantes", para que suspendan, con respecto a una o más de ellas, "la aplicación de toda concesión o el cumplimiento de otra obligación resultante del Acuerdo General cuya suspensión estimen justificada, habida cuenta de las circunstancias". Cuando efectivamente se suspenda la concesión u otra obligación, podrá la parte afectada comunicar dentro de 60 días al Secretario Ejecutivo del GATT su propósito de denunciarlo. (Art. XXIII).

De acuerdo a estas disposiciones, en el GATT se puede llegar a aplicar por vía de represalia, sanciones comerciales consistentes en la suspensión de concesiones u obligaciones y el afectado, denunciar el Acuerdo General. Un sistema sumamente rígido y estricto, con efectos graves para las relaciones comerciales del país que no se avino a solucionar su controversia, pues está orientado a proteger las ventajas y beneficios del Acuerdo General, resguardándose y actuando contra la aplicación de medidas discriminatorias o restrictivas al comercio.

Corresponde aplicar estas sanciones a las controversias de la propiedad intelectual?. Este es uno de los grandes problemas de las negociaciones TRIPS.

Está claro que para las Partes del GATT, se aplican los Artículos XXII y XXIII del Acuerdo General, en lo que al Acuerdo se refiere.

Asimismo, se negocia en TRIPS respecto a los derechos de propiedad intelectual "relacionados con el comercio", sobre la base de las tres alternativas vistas anteriormente. Para los países industrializados, toda la propiedad intelectual tiene "relación comercial" y por tanto deberían aplicarse las normas del GATT (Textos I ó III). Para los en vías de desarrollo, con posiciones más o menos flexibles, no es así, y priorizan por tanto un sistema no compulsivo (Texto II).

Pero, qué pasa con la propiedad intelectual propiamente tal? Debería –por lógica– aplicársele un sistema propio de solución de controversias. Como se ha visto, no hay normas generales y uniformes, y si las hay, cuando las hay, no se han aplicado o han sido objeto de reservas por las partes.

Este es el gran "vacío jurídico" que tiene como tarea llenar el Comité Especial de la OMPI, mediante un Tratado general y universal.

III.- El GATT o la OMPI

Si se aplicara simplemente el sistema del GATT a la propiedad intelectual, no sólo sería aplicar un Acuerdo General comercial a un campo protegido por numerosos convenios diferentes, sino que podría correrse el riesgo de atentar a los fundamentos mismos del sistema. En efecto, según afirma el gran especialista chileno y ex Director General Adjunto de OMPI, Marino Porzio, la propiedad intelectual en última instancia resguarda derechos de propiedad que constituyen un verdadero monopolio transitorio que, por definición, es discriminatorio, (patentes y derechos). El GATT,

en cambio, justamente resguarda la no discriminación en el comercio internacional, mediante normas de reciprocidad. Aceptar su vinculación con carácter contractual legitimaría las inevitables presiones bilaterales bajo amenaza de suspender privilegios o aplicar sanciones a las exportaciones de productos de otro país, acusado de violar la propiedad intelectual. En este sentido, comparto plenamente las observaciones del Sr. Porzio.

Tal sería el caso de los Estados Unidos cuya Ley Omnibus de Comercio establece un sistema unilateral de presiones y coerción, (supersección 301), destinado a lograr que sus socios comerciales protejan la propiedad intelectual.

De este modo, las negociaciones TRIPS intentan proteger los derechos de propiedad intelectual "relacionados con el comercio" en aquellos países en que no existen mecanismos legales para actuar frente a los Estados que no han establecido la legislación capaz de asegurar dicha protección, y además, aquellos requeridos para impedir el comercio de mercancías falsificadas.

Mientras a la OMPI le corresponde la compleja tarea de dotar a la comunidad internacional de un Tratado, que armonice las diversas posiciones en torno a la solución de diferencias, en el campo específico de la propiedad intelectual.

IV.- Los trabajos del Comité Especial de la OMPI

Convocado por el Director General de OMPI, el Dr. Arpad Bogsch, el Comité ha celebrado, hasta el momento, dos sesiones en Ginebra (19 a 23 de febrero y 22 a 26 de octubre de 1990).

1. Trabajos preparatorios

Para su primera sesión, el Comité analizó un interesante documento elaborado por la Secretaría de la OMPI con un sistema de preguntas y respuestas alternativas, destinado a identificar las principales cuestiones que requerían de análisis y discusión antes de proceder a redactar un primer proyecto de tratado.

Dichas cuestiones, en síntesis, decían relación con:

a) *El ámbito del tratado propuesto:*

- Definir el objeto al que debe relacionarse un alegato (o denega-

ción) para que la controversia quede dentro del ámbito del tratado propuesto (ámbito "*ratione materiae*"); y

- Definir quién puede ser parte de una controversia en el marco del tratado propuesto (ámbito "*ratione personae*").

b) *Los Medios involucrados en la solución de controversias:*

En este punto, se analizó los diversos medios disponibles, que el derecho internacional contempla, como: consultas, mediación por terceros, buenos oficios, conciliación, arbitraje, grupos especiales o comisiones de asesoramiento, recurso a tribunales internacionales, recurso a la Corte Internacional de Justicia, etc.

Paralelamente, se analizaron otras materias conexas, como: plazos, confidencialidad de los recursos, número de integrantes de las comisiones, su nacionalidad, competencias y límites de la misma, intervención de terceros, etc.

c) *Salvaguardia y relación con otros medios para la solución de controversias:*

En este punto se analizó la relación que debe establecerse entre los procedimientos en el marco del tratado propuesto y aquéllos en el marco de otros tratados y que, particularmente dan origen a la obligación internacional con que se relaciona la controversia. Asimismo, las normas necesarias para evitar la utilización simultánea de procedimientos, como por ejemplo, prioridades de unos sobre otros, o agotar aquéllos del tratado propuesto antes de recurrir a otros, o más simplemente, prohibir su utilización simultánea.

d) *Arreglos Institucionales y Administrativos:*

Aquí se discutió la naturaleza y funciones del órgano que debería contemplar el tratado propuesto, por ejemplo, una Asamblea, o si se deseaba constituir una Unión, así como sus implicancias financieras.

e) *Cuestiones Adicionales:*

Finalmente, el documento de la OMPI proponía al Comité estudiar otros aspectos como: el Reglamento del tratado propuesto, los asuntos no contenciosos, los que podrían encontrar un asesoramiento de una persona u órgano experto en forma de opinión jurídica. Como asuntos no contenciosos se prevía la revisión de la legislación de un país, solicitada por él mismo; asesoramiento para aspectos jurídicos o técnicos de la propiedad intelectual, etc.

2. *Primera sesión (Ginebra, 19 a 23 de febrero, 1990)*

Durante el debate general, si bien la casi unanimidad de los países reconoció que era conveniente y útil contar con un Tratado, y que era la OMPI el organismo encargado de coordinar su redacción, orientar los trabajos y ser su depositario, hubo grandes discrepancias en cómo el Comité debería abordar el Tema, si era conveniente redactar de inmediato un tratado, o sólo avanzar en la idea general. Tampoco hubo acuerdo total sobre los medios, los tipos de controversia y si abarcaría o no el Tratado propuesto las controversias que, por tener efectos para el comercio, debían ser tratadas según las normas del GATT.

Una vez más las posiciones de países desarrollados (EE.UU., Comunidad Europea, Japón) y los en vías de desarrollo difirieron, a veces radicalmente. Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera estimó necesario redactar un proyecto de tratado. Otros (Países Bajos y algunos miembros de la Comunidad Europea) pedían que se cumplieran ciertas condiciones, como no afectar los procedimientos establecidos (recurso a la Corte Internacional de Justicia o al GATT).

En cambio los países en desarrollo (como Brasil, México, Argentina e India) propiciaron un mecanismo que contribuyera a reducir las desigualdades y a promover la simetría y el equilibrio de derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual sosteniendo que, para que el sistema fuera eficaz, era necesario no sólo que se supervisara el cumplimiento de las normas, sino también aquellos casos de protección excesiva o abusivas de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, señalaron que los principios –como el trato nacional, la no discriminación, la territorialidad y la independencia de protección, así como la exigencia del agotamiento de los recursos internos–, debían ser tomados en consideración en el Tratado propuesto.

Chile, insistió, entre otros puntos, en la necesidad de un sistema moderno, ágil, poco costoso, excluyente de medidas unilaterales, y en la conveniencia de que el marco del Tratado propuesto, bajo la asesoría de la OMPI, contuviera un mecanismo adecuado para la solución de controversias orientado específicamente a los asuntos de protección de la propiedad intelectual, tomándose en consideración los que habían sido analizados en otros foros. Esta posición fue compartida por otras delegaciones.

En concreto, Chile llamó la atención del Comité sobre su propuesta presentada en las negociaciones TRIPS. En resumen, consistían en un procedimiento en dos etapas mediante el cual una controversia sobre

propiedad intelectual (con supuestos efectos relacionados con el comercio) sería tratada en primer lugar de conforme al procedimiento del Tratado propuesto en la OMPI, que analizaría los aspectos de propiedad intelectual de la controversia, y en caso de que se encontrara violación a la obligación internacional de la protección de la propiedad intelectual, sus efectos relacionados con el comercio podrían ser tratados, –si la parte afectada lo deseara– de conformidad con los procedimientos de solución de controversias y medios de compensación del GATT. Lo que podría sintetizarse en el aforismo de "a la OMPI lo que es de OMPI, y al GATT lo que es del GATT".

Se establecería así una especie de doble proceso, protegiéndose las funciones esenciales de ambos órganos y garantizándose tanto la protección debida a la propiedad intelectual como el libre comercio.

Luego de un extenso pero fructífero debate, las conclusiones a que se llegó, en respuesta a las interrogantes planteadas por la Secretaría, fueron las siguientes, en términos generales:

a) *Ambito del Tratado propuesto:*

- "Ratione materiae":
  Si hubiere acuerdo de las partes sobre medios distintos que los del Tratado propuesto, no estarían obligados por éstos. En ausencia de aquéllos, habrían normas obligatorias en el Tratado propuesto.
  Las controversias que surjan de Tratados administrados por OMPI o que lleguen a serlo, estarían sujetas al Tratado propuesto, el que debía especificar los tratados que quedarían bajo su égida, por un anexo que contuviera un listado.
- "Ratione personae":
  Hubo acuerdo en que los procedimientos previstos en el Tratado propuesto deberían quedar abiertos a las partes en las controversias que satisfacieran dos condiciones: que fueren partes en el Tratado propuesto, y también en el "tratado de origen", aquél cuya interpretación diere lugar a la controversia. Otras situaciones, como ser Parte en el Tratado propuesto y no en el de origen, o viceversa, fueron discutidas ampliamente sin conclusiones definitivas.

b) *Respecto de los medios involucrados:*

Hubo acuerdo en concentrarse en los siguientes: consultas obligatorias, mediación facultativa y el sometimiento obligatorio de la controversia a un procedimiento de dos fases para obtener asesora-

miento y posiblemente recomendaciones. En la primera fase, se sometería la controversia a un grupo especial o comisión; y la segunda, un examen, por un conjunto de Estados, del informe de dicho grupo especial o comisión de asesoramiento y de las recomendaciones de la asamblea.

En cuanto al sistema previsto, hubo acuerdo en que el mecanismo multilateral era el adecuado.

c) *Salvaguardia y relación con otros medios:*

Un Tratado como el propuesto, podría dar lugar a cuestiones de aplicabilidad concurrente entre los procedimientos, de éste y los del Tratado de origen. La utilización simultánea de diferentes procedimientos se consideró inadecuada, por lo que la mayoría se inclinó por prohibirlos.

Se discutió la libre elección del foro por parte del demandante. Este principio podría completarse con otra consideración como la de "*res-judicata*", según la cual las controversias resueltas en el marco de un procedimiento no pueden reabrirse en otro foro y también la de "lis pendens", según la cual durante el período en el que una controversia está pendiente de solución, no deberá entablarse en otro foro. Es decir, se aplica el principio general que prohibe la simultaneidad de medios y de foro.

d) *Arreglos Institucionales y*

e) *Cuestiones adicionales*

Estos puntos del cuestionario de la Secretaría, quedaron pendientes.

En definitiva, el Comité acordó pedir a la Oficina Internacional, para su sesión de octubre de 1990, que preparase un documento "con los principios de un proyecto de tratado para la solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual. Todo principio podrá contener variantes y deberá ir acompañado de explicaciones". De esta manera, se buscó una fórmula intermedia entre quienes insistían en un proyecto de tratado y quiénes se oponían a ello.

3. *Segunda sesión (Ginebra, 22 al 26 de octubre, 1990)*

De conformidad a su mandato, la Oficina Internacional elaboró un Memorándum con ocho principios para un posible tratado. Estos se refieren a:

- El objeto de las controversias;

- Las partes en las controversias;
- Las controversias a las que el tratado no sería aplicable;
- Un procedimiento de consultas;
- Un procedimiento de buenos oficios, conciliación y mediación;
- Un procedimiento ante un grupo especial;
- El informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los grupos especiales; y
- El arbitraje.

Asimismo, el Memorándum señalaba que el tratado también debería abordar otras materias adicionales, como: la constitución de una Unión, la composición y tareas de la Asamblea de los Estados Contratantes; la función de la Oficina Internacional en la administración de la Unión; el reglamento; su revisión; las partes; la solución de controversias en la interpretación del tratado propuesto; su entrada en vigor; su denuncia; idiomas, depositario, etc.

Como síntesis de lo actuado por el Comité, la Presidencia, resumió lo analizado en la primera sesión, recordando que se había solicitado a la OMPI un documento con los principios y que el Comité había reafirmado la función de la OMPI, en la promoción de la protección de la propiedad intelectual, al facilitar la armonización en la interpretación de tratados en materia de propiedad intelectual. Asimismo, como se veía reflejado en los documentos de la Secretaría, un número considerable de esos tratados no contenían disposiciones relativas a la solución de controversias que pudieran surgir en el marco de dichos tratados; además, como lo habían señalado varias delegaciones durante la primera sesión, incluso en los pocos tratados que contenían un procedimiento, como el recurso a la Corte Internacional de Justicia, éste no se había invocado o no había sido aceptado por varios Estados.

En lo relativo a la naturaleza del sistema de solución de controversias que debiera establecerse, durante la primera sesión, las delegaciones habían destacado que sus procedimientos debían ser rápidos, que la controversia debía surgir en el marco de un tratado multilateral, que las partes deberían serlo del Tratado propuesto, y que las consultas entre las partes en la controversia debían ser obligatorias. Después, la controversia podría someterse ante un grupo especial, y las partes deberían poder recurrir a otros procedimientos, como la conciliación o el arbitraje.

V.- Proyecto de tratado para la solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual. Análisis de ocho principios

1. Objeto de las controversias

Este principio dice relación con la naturaleza de la obligación (propiedad intelectual) y la fuente de la obligación (ciertos tratados en el campo de la propiedad intelectual y ciertos principios de derecho) que podrían dar lugar a una controversia que quedase comprendida en el ámbito del Tratado propuesto.

Hubo acuerdo en los siguientes puntos:

- que la obligación que diese lugar a la controversia debería ser una obligación asumida por un Estado, no procediendo en consecuencia, las controversias entre individuos.
- que las obligaciones emanadas de un tratado fuente que estableciese un procedimiento exclusivo de solución de controversias, quedaran exceptuadas del Tratado propuesto.
- que un principio de derecho generalmente reconocido relativo o aplicable a la propiedad intelectual, no debería considerarse como fuente de una obligación que pudiese dar lugar a una controversia en el marco del Tratado propuesto, por ser muy difícil de definir.

No obstante si se desease una definición, esta podría basarse en la contenida en el Artículo 2 viii) del Convenio que establece la OMPI, el cual dice que se entenderá por "propiedad intelectual", los derechos relativos:

- a las obras literarias, artísticas y científicas,
- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,
- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales.
- a la protección contra la competencia desleal,

y a todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Con relación a las alternativas de texto propuestas por la Secretaría, las posiciones fueron divergentes en cuanto a que el Tratado sería aplicable a cualquier controversia relativa a una obligación emanada de:

- Un tratado multilateral; o, aquellos tratados administrados solamente por OMPI o en asociación con otra organización;
- sólo los administrados por OMPI. No obstante, como posición de compromiso, podría aceptarse la segunda variante antes citada.

2. *Partes en la controversia*

Se discutió en torno a dos alternativas. Si el Tratado sería aplicable a todas las controversias entre Partes Contratantes, o en que una al menos lo sea, o entre no Partes si aceptan aplicar las disposiciones del Tratado.

No hubo un acuerdo preciso, pero tampoco las posiciones de los países fueron irreconciliables.

3. *Controversias a las que el Tratado no sería aplicable*

En este principio se especifica la naturaleza de la obligación (propiedad intelectual) y la fuente de la obligación (ciertos tratados en el campo de la propiedad intelectual y ciertos principios de derecho) que podrían dar lugar a una controversia comprendida en el Tratado propuesto.

Se analizó que deberían prevalecer los procedimientos del Tratado propuesto, salvo que el tratado fuente estableciese procedimientos exclusivos y obligatorios antes de que el Tratado propuesto entrara en vigor.

4. *Consultas*

Hubo acuerdo general de que las consultas deberían ser una fase obligatoria en el mecanismo de solución de controversias, y una condición necesaria para pedir un procedimiento ante el grupo especial previsto. Asimismo, hubo intercambio de opiniones respecto al carácter privilegiado y confidencial de la consulta, sus plazos, la eventual participación del Director General de OMPI, etc.

Las alternativas propuestas por la Oficina Internacional, versan sobre la invitación a entrar en consultas; la respuesta a la invitación; las consultas (o negociaciones); y el carácter confidencial del contenido de las consultas.

5. *Buenos Oficios, Conciliación, Mediación*

La Oficina Internacional, al presentar este principio, señaló que el recurso a estos procedimientos no era obligatorio, sino facultativo y requería el acuerdo de ambas partes, incluyéndose la participación de un intermediario. También se consideró la posible participación del Director General de OMPI, para proporcionar asistencia en la designación del intermediario y respecto de los resultados de estos procedimientos, si debían ser transmitidos a la Asamblea, no habiendo uniformidad de criterios.

Los párrafos alternativos propuestos se refieren al acuerdo sobre el recurso a los buenos oficios, la conciliación o la mediación; el momento del acuerdo; la cooperación con el intermediario; y el carácter confidencial del contenido del procedimiento.

6. *Procedimiento ante un grupo especial*

Esta sería la fase central del mecanismo de solución previsto, al asegurarse una secuencia programada de fases encaminadas al informe del grupo especial, incluso en los casos en que una parte en la controversia fuese reacia a cooperar. En todo caso, quedó en claro que su convocatoria, designación e informe, no eran objeto de decisión de ningún órgano político y lo más importante, el grupo especial no podía autorizar sanciones o medidas de retorsión. Aquí se marca la diferencia fundamental con los procedimientos del GATT.

También se analizaron otros temas como la composición, plazos, idiomas, recursos, etc. del grupo especial. Los párrafos propuestos se refieren al recurso a un grupo especial; a la petición; a la designación y convocatoria del grupo especial; al mandato del grupo especial; a los derechos de las partes en la controversia; a la comunicación y examen del informe del grupo especial; y a los demás detalles del procedimiento, como las calificaciones de sus miembros, plazos y partes.

7. *Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los grupos especiales*

Este principio está destinado, cuando las recomendaciones del grupo especial no han sido cumplidas, a mantener su divulgación y cuando lo han sido, a tomar nota de ello. Se propone que dichos informes se presenten a la Asamblea de Estados Contratantes.

8. *Arbitraje de la OMPI*

Al presentar este principio, la Oficina Internacional señaló que el arbitraje era un procedimiento facultativo puesto a disposición de las partes, pero una vez que hubieren acordado recurrir a él, sería excluyente de todo recurso al procedimiento de grupos especiales. Hubo acuerdo en que los tribunales de arbitraje sean organizados bajo la OMPI y también abiertos, sobre una base voluntaria, a controversias que surgieran de tratados bilaterales.

Muchas delegaciones se pronunciaron para que el recurso a la Corte Internacional de Justicia, no quedara excluído por el Tratado propuesto. Los párrafos propuestos se refieren a la organización del arbitraje de la OMPI que corresponderá a la Asamblea; y a la utilización del arbitraje de la OMPI, que las partes acuerden no pudiendo, en tal caso, recurrirse al procedimiento del grupo especial.

VI.- Trabajo Futuro

A pesar de los progresos de las negociaciones y de haberse examinado con bastante profundidad los principios aplicables a un proyecto de Tratado, por insistencia de los países desarrollados, no hubo acuerdo para que la Oficina Internacional lo redactara para la próxima sesión. En consecuencia, se llegó a una posición intermedia entre quienes sólo estaban dispuestos a la redacción de un proyecto, de quienes se oponían. Mediante ella, el Comité de Expertos solicitó a la OMPI que preparase para la próxima sesión un documento titulado "Disposiciones de un proyecto de Tratado para la solución de controversias entre Estados en el campo de la propiedad intelectual", que contuviese el texto de disposiciones que podrían incluirse en dicho proyecto de Tratado.

Dicho texto deberá basarse en los ocho principios analizados precedentemente, con sus variantes y explicaciones.

El Comité decidió recomendar que la Oficina Internacional convoque su próxima sesión en una fecha anterior al período ordinario de sesiones de los Organos Rectores en septiembre-octubre de 1991, para que los trabajos del Comité puedan ser tomados en consideración por dichos Organos.

De esta manera, sin decirse expresamente, el Comité continuará su tarea una vez conocidos los resultados de las negociaciones TRIPs de la

Ronda Uruguay del GATT, de suma importancia para la propiedad intelectual.

Ciertamente el trabajo del Comité, no ha sido fácil, pero poco a poco se logra avanzar en el que será un proyecto de Tratado que permitirá llenar un gran "vacío jurídico", en el campo de la propiedad intelectual, con implicaciones sumamente importantes respecto a las negociaciones TRIPs y normas del GATT.

Sólo procedimientos de solución de controversias ágiles, efectivos y unánimemente aceptados, podrán dar los resultados que se requieren para hacer más efectiva, la protección de la propiedad intelectual, cuyo desarrollo sigue, como es lógico, los pasos agigantados del progreso de la inteligencia humana, en todas sus manifestaciones.

BIBLIOGRAFIA

- OMPI
- SD/CE/I/1 del 20 de diciembre de 1989.
- SD/CE/I/3 del 23 de febrero de 1990.
- SD/CE/II/2 del 14 de agosto de 1990.
- SD/CE/II/ 3 del 14 de agosto de 1990.
- SD/CE/II/4 del 26 de octubre de 1990.
- Documento de trabajo 2909 de TRIPs del 22 de noviembre de 1990.

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. GRUPO ANDINO Y SELA

Mauricio Guerrero

I.- Las normas sobre propiedad industrial en el Grupo Andino

Las experiencias del Grupo Andino, en la mayor parte de los distintos aspectos del quehacer nacional, fueron el resultado de un análisis interdisciplinario serio y profundo de situaciones que, por primera vez, eran objeto de estudio en Latinoamérica.

Si bien es cierto que muchas de las políticas que se diseñaron y aprobaron durante los primeros seis años del Acuerdo de Cartagena no han podido ser puestas en vigor en los términos previstos en aquella ocasión, es importante señalar que los resultados de las investigaciones realizadas tuvieron un gran impacto a nivel internacional. En la actualidad, ningún país o autoridad puede alegar ignorancia o aludir a la falta de información para justificar decisiones erróneas en aspectos de políticas relacionadas, por ejemplo, con la inversión extranjera, la propiedad industrial y el desarrollo tecnológico.

Estos tres aspectos fueron preocupación especial del Pacto Andino en atención a su fuerte incidencia en el desarrollo nacional y al alto grado de desconocimiento que tenían las autoridades de los países miembros acerca de lo que sucedía en sus propios territorios. Fue, en atención a ello, que la Junta del Acuerdo de Cartagena decidió analizarlos conjuntamente y en forma coordinada, en un intento por llegar al fondo de un problema que se veía como extremadamente delicado y cuya consideración en forma separada estaba destinada al fracaso.

El resultado de la investigación realizada demostró la existencia de legislaciones absolutamente anacrónicas en las tres materias a que se ha hecho referencia, todo lo cual conducía a una situación de extremada dependencia de los países de la región de factores externos. Ello llevó a la Comisión del Acuerdo a la aprobación de tres Decisiones estrechamente relacionadas:

- La Decisión 24, que establece el Régimen Común de Tratamiento

a los Capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

- La Decisión 84, que contiene el Programa Subregional de Política Tecnológica.
- La Decisión 85, que consagra el Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

1. *Situación de la Propiedad Industrial en el Grupo Andino en 1970*

En 1970, las principales características de la legislación sobre propiedad industrial en los países miembros del Acuerdo de Cartagena eran las siguientes:

a) Derecho monopólico del propietario de la patente para elaborar y comercializar en cualquier forma el producto patentado, aún cuando jamás llegase a elaborarlo.

b) Derecho exclusivo de importación en beneficio del patentador.

c) Ausencia de la obligación de explotar la patente.

Colombia	:	3.513 procesos patentados y 10 explotados (1970)
Perú	:	4.872 patentes concedidas, explotadas 54 (entre 1960 y 1970).

d) Como los contratos de patentes suelen ser de duración definida, la facultad del propietario de renovar o no la concesión podía ser utilizada por éste como eficaz herramienta para negociar la adquisición de la empresa que la estaba utilizando o para aprovechar un mercado ya abierto para el producto de que se trataba. Bastaba la negativa a prorrogar el contrato y la determinación del dueño de la patente para iniciar la producción por su cuenta, para que la empresa local que realizó todo el trabajo y efectuó los gastos para lograr el mercado, tuviera que cerrar. Como nadie puede producir sin tener la patente, resulta que el único comprador era el propietario de la misma quien determinaba, en definitiva, el precio que deseaba pagar.

e) Los contratos de licencia solían tener cláusulas restrictivas o de amarre de diversa índole. Una de las más frecuentes obligaba a utilizar insumos o productos intermedios proporcionados por el dueño de la patente desde el exterior. La determinación de una sola fuente de aprovisionamiento permite la existencia de la sobrefacturación de tales elementos, que en algunos casos alcanzaba hasta el 6.500% de su valor.

Esta diferencia afectaba en definitiva al consumidor puesto que incidía en un alza de precio del producto final respectivo. Esto es tanto más grave cuando recae en productos farmacéuticos indispensables para el tratamiento de ciertas enfermedades, pues los coloca al alcance exclusivo de aquellas personas que pueden adquirirlos a un precio artificialmente elevado.

f) Otra cláusula de común ocurrencia en los contratos de licencia era la que limitaba la venta de los productos respectivos al territorio del país del adquirente. Su objetivo era atomizar los mercados para así poder otorgar licencias diferentes en cada país y constituía una barrera insalvable a todo intento de exportar. Un convenio de integración económica que no contemple la eliminación de estas trabas en las legislaciones de los países participantes, está limitado exclusivamente a las áreas en que no existan contratos de esta índole. En el caso de los países andinos, el estudio de contratos de licencia produjo el resultado del Cuadro N°1.

CUADRO Nº1

País	*Contratos estudiados*	*Con prohibición de exportar*
Bolivia	35	27
Chile	175	117
Ecuador	12	9
Perú	89	74
Venezuela	140	92

Si no se subsanaba esta situación, la integración subregional tenía que limitarse a los casos de excepción en los que no había prohibición. Esta limitación a la soberanía nacional no ha sido, sin embargo, jamás denunciada por quienes acostumbran a esgrimirla en defensa de una libertad de acción en el campo económico.

g) El titular de una patente tenía la facultad de reclamar ante cualquiera presunta infracción de sus derechos y correspondía al presunto infractor probar su inocencia. Este es, tal vez, el único caso en que se invierte el peso de la prueba en materia judicial y se obliga a la comprobación de un hecho negativo, lo que es irracional y contrario a toda práctica jurídica.

h) Existía, por último, un elemento de carácter administrativo que contribuía a facilitar los abusos que se cometen en el uso de las patentes.

Las oficinas encargadas de aplicar la legislación nacional en materia de patentes suelen ser en Latinoamérica los "parientes pobres" de la administración pública. Esta escasez de medios es tanto humana como institucional. Humana, porque están constituídas por un escaso número de funcionarios que reciben las solicitudes y les dan curso, sin alcanzar a analizar si cumplen con los requerimientos legales. Hay países en que esta labor la cumple un funcionario y una secretaria. Institucional, porque carecen de los medios más indispensables para su labor como sucede, por ejemplo, con la total ausencia de información acerca de la novedad que debe tener el conocimiento que se desea patentar. Por ello, suele suceder que se concede patente a conocimientos que ya son de dominio público en otros países.

2. *Aspectos relevantes de los estudios realizados por el Grupo Andino*

El campo de los estudios realizados en todos los países miembros y en algunos extra subregionales, como Argentina, Brasil y México, fue muy amplio e incluyó aspectos jurídicos y económicos. Hasta esa ocasión el tema de las patentes había estado manejado en forma casi exclusivamente jurídica y virtualmente todos los estudios realizados estaban enfocados a situaciones de esa naturaleza.

Por eso es que los resultados alcanzados en el Grupo Andino causaron un gran impacto en los círculos internacionales, pusieron de manifiesto la existencia de prácticas muy perjudiciales para los países en desarrollo y dejaron al descubierto una innumerable cantidad y variedad de actividades extremadamente eficientes para la conformación de mercados cautivos en beneficio de grandes empresas transnacionales.

En tal sentido, se planteará en forma muy somera algunos de los aspectos más resaltantes que surgieron como resultado de las investigaciones realizadas por la Junta del Acuerdo de Cartagena, frente al tema de las patentes en general.

II.- Las patentes

1. *La transferencia de tecnología*

Una de las mayores falacias que se utilizan en defensa de las patentes es que éstas son un importante instrumento para la transferencia de tecnología en favor de los países en desarrollo. Los resultados obtenidos de-

mostraron precisamente lo contrario. En efecto, la información recogida demostró que el número de patentes extranjeras en los países investigados era superior al 90%, correspondiendo el 10% restante a patentes nacionales individuales cuya aplicación industrial resulta bastante limitada. Si también fue posible detectar que entre el 90% y el 98% de esas patentes jamás fueron explotadas y, precisamente por el efecto de la patente, nadie más estaba en condiciones de hacerlo, es indudable que su existencia lejos de promover la transferencia de tecnología resultó un freno para el desarrollo de la tecnología nacional. A todo ello habría que agregar que, al incluirse la facultad de importar entre los efectos del monopolio concedido, se cierra el círculo que limita las posibilidades de desarrollo tecnológico ya aludidas.

Por lo demás, cualquier estudio que se haga en países en desarrollo en los que exista un régimen de patentes demostrará que esa circunstancia no ha logrado traducirse en el fortalecimiento del desarrollo tecnológico nacional.

El ejemplo de la industria farmacéutica mundial es bastante clarificador en tal sentido. Es así como Gran Bretaña, Alemania e Italia desarrollaron sus laboratorios bajo un régimen de no patentabilidad de los productos farmacéuticos y sólo lo adoptaron una vez alcanzado tal objetivo. Desgraciadamente, luego de haber llegado a ocupar una alta posición en el mercado internacional, actualmente importantes laboratorios italianos han sido adquiridos por empresas transnacionales en porcentajes que fluctúan entre el 83% y el 100%[1].

Por otra parte, como señalara C. Vaitsos, existen casos concretos que demuestran que las patentes:

- han significado un freno al avance tecnológico, como en el caso del carburo cementado;
- han retardado la introducción de ciertos inventos, como en los plásticos de metilmetacilato;
- dan resultado a estructuras particulares de control tecnológico o comercial, como en el caucho sintético u otras fibras sintéticas.

2. *La inversión extranjera*

Una de las razones más utilizadas para justificar la existencia de un régimen de patentes es que éste favorece la participación de la inversión

[1]Informe del Instituto de Economía para la Salud, con sede en Milán.

extranjera en el país respectivo. Incluso hay quienes han sostenido que éste es un requisito necesario para la participación de la inversión extranjera directa.

Los estudios andinos también demostraron que ello no había sido efectivo. En diversos documentos y estudios realizados por encargo del Senado de los EE.UU. se han acompañado los resultados de encuestas a empresas norteamericanas con importantes inversiones en todo el mundo acerca de los problemas que afectan el desarrollo de sus actividades en países en desarrollo y en ninguna de ellas se mencionan las patentes.[2]

Con base en esas informaciones, un estudio preparado para el gobierno de los EE.UU. daba como conclusión que "parecería, por lo tanto, que aunque los inversionistas y sus abogados de patentes quisieran tener mejor protección de las patentes, si es que se puede, la naturaleza de tal protección es raras veces un factor importante en la decisión final de invertir o no.

3. *El sobreprecio de las materias primas y productos intermedios*

Ciertos sectores de la actividad productiva son muy dependientes de la provisión de materias primas y productos intermedios provenientes del exterior, ya que sus opciones descansan en la existencia de escasos proveedores. Si a esta circunstancia agregamos la existencia del sistema de patentes, es indudable que la situación es mucho más crítica ya que el proveedor pasa a ser sólo uno.

Estudios realizados en los países andinos en el sector farmacéutico, que es uno de los más característicos en este sentido, demostraron la existencia de sobreprecios realmente espectaculares en la adquisición de materias primas. A título de ejemplos me permito citar los siguientes casos detectados en Colombia:

- Substancia de valium : 6.584%
- Clorodiasepóxido : 5.647%
- Metimazol : 3.460%
- Hidroclorotiazida : 1.400%
- Furosemida : 1.075%

Esta situación no ha variado mucho y actualmente es posible comprobar el caso del Piroxicam, cuyo sobreprecio alcanza a 8.000%.

[2]Encuesta a 107 empresas multinacionales por The National Industrial Conference Board. Encuesta del Departamento de Comercio de los EE.UU. que abarcó a 247 inversionistas en el exterior.

Según cálculos efectuados por la Junta del Acuerdo de Cartagena, los ingresos de los laboratorios transnacionales se componían de los siguientes rubros y representaban aproximadamente los porcentajes que a continuación indico:

- Utilidades del ejercicio : 10%
- Royalties, en las escasas ocasiones que se usaban : 5%
- Sobreprecios de materias primas y productos intermedios : 85%

4. *Prácticas restrictivas*

Quienes más estudios han realizado en esta materia han sido los congresales norteamericanos, a los cuales siempre ha preocupado en gran medida la existencia de prácticas distorsionadoras del comercio como resultado del uso de las patentes, las que normalmente se traducen en la existencia de precios extremadamente altos para el consumidor local. Muy importantes fueron en tal sentido los estudios del Comité Jurídico del Senado de los EE.UU. en 1947, las audiencias Kefauver y el Informe Till.

Asimismo, existían dictámenes de la Corte Suprema de los EE.UU. acerca de la existencia de diversos tipos de prácticas restrictivas que habían tenido lugar en ese país. A título de ejemplo se pueden citar los siguientes:

- Fijación de precios y niveles de producción por el concedente
- Tarifas discriminatorias según el concesionario
- Arreglos atados, declarados ilegales por la ley Sherman
- Limitación territorial al uso de la patente
- Acuerdos de "devolución de otorgamiento" sobre mejoras introducidas al conocimiento patentado.

El caso de las licencias cruzadas fue también motivo de gran preocupación para el Congreso de los EE.UU. En el informe acerca de este punto se condena esta distribución de mercados a nivel de los productores y, en una parte del mismo, se dice: Los mercados de las áreas no productoras o subdesarrolladas son repartidos de acuerdo con el poder de negociación de los productores. En otra parte, se agrega: la Convención Internacional de Patentes y las prácticas bajo ella son básicas a la estructura total de la presente política de restricciones sobre el desarrollo económico en los países menos industrializados y la monopolización o cartelización en los más industrializados.

Para demostrar que estas prácticas estaban siendo aplicadas desde hacía largo tiempo, baste citar un caso que fue presentado por el Comisionado Coe en una investigación sobre la concentración del poder económico. En él se hacía mención a un memorándum interno de Hartford Empire, la compañía que durante mucho tiempo dominó sin contrapeso la industria de las botellas de vidrio en el mundo y en el cual se decía "se están confeccionando solicitudes de patentes de tal manera de prevenir el uso o mejora de cualquier sustituto existente o posible" (de la máquina de hacer botellas). Esto busca obstaculizar los aparatos competidores y actualmente se tiene un número de solicitudes registradas, para impedir definitivamente el desarrollo de máquinas competidoras por otros.

III. Las Normas de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena

Las presiones ejercidas sobre los Gobiernos de los países miembros fueron muchas y variadas y ello llevó al final a una necesaria transacción entre lo que "debía" hacerse y lo que "podía" hacerse. Esta transacción fue posible después que se logró apaciguar a aquéllos que ilusoriamente creían factible "quebrar la mano" de los laboratorios internacionales, dando los primeros pasos en busca de una posición subregional y luego ver la posibilidad de ampliar sus efectos.

En todo caso, es preciso aclarar que ya la Decisión 24 contenía disposiciones aplicables a la propiedad industrial, como eran:

- La creación de una Oficina Subregional de Propiedad Industrial
- La obligación de registrar todos los contratos de patentes celebrados hasta esa fecha.
- Someter a examen previo todas las solicitudes de patente y evaluar su aporte al desarrollo nacional.
- Prohibición de autorizar contratos de patentes con cláusulas restrictivas.
- Facultad de la Comisión del Acuerdo para señalar procesos de producción o grupos de productos a los que ningún país miembro podría dar patente.

Los principales aspectos cubiertos por la Decisión 85 son los siguientes:

a) Concede al titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención por sí mismo, a conceder licencias para su explotación y a percibir regalías por su explotación por terceros.

Es muy importante puesto que elimina expresamente el derecho exclusivo a importar el producto patentado.

b) Se concede por un plazo inicial de cinco años, prorrogables por otros cinco.

c) Se establecen algunas excepciones a la patentabilidad, entre las cuales se incluyen los productos farmacéuticos.

d) Se establece el derecho de prioridad por un año en favor del solicitante de una patente.

e) Se dispone que en casos de especial interés para la seguridad nacional, para productos reservados al Gobierno o cuando disposiciones legales nacionales así lo determinen, la concesión de la patente podrá estar sujeta a condiciones de explotación.

f) Concesión de licencia obligatoria en beneficio de terceros si a los tres años de su concesión:
- no hubiera sido explotada
- la explotación hubiera estado suspendida por más de un año.
- la explotación no satisficiera las necesidades del mercado en condiciones razonables de calidad, cantidad o precio.
- que el titular no hubiera concedido licencias para cumplir con la necesidad de satisfacer los requerimientos del mercado, en condiciones de calidad, cantidad o precio.

La licencia obligatoria se daría sin más trámite, una vez transcurridos cinco años sin que se iniciara la explotación.

g) Una patente podía ser declarada nula:
- si no se habían cumplido los requisitos para su otorgamiento, o
- si no contenía una descripción clara y completa de la invención, de manera que una persona versada en la materia pudiera ejecutarla.

IV.- La Propiedad Industrial en el SELA

1. Decisión 239 del Consejo de Ministros del SELA

Doce años después de aprobada la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el tema de la propiedad industrial volvió a ser motivo de análisis conjunto a nivel regional, al ser aprobada la Decisión 239 del Consejo

Latinoamericano del SELA, en su XII Período de Reuniones de 1986. En ella se acordó examinar en el marco del SELA el tema de la propiedad intelectual a fin de identificar las acciones que se pudieran emprender en materia de cooperación regional, de consulta y coordinación, incluyendo la posibilidad de establecer un Sistema Latinoamericano de Patentes.

Esta decisión tuvo un carácter más bien político y se adoptó como una reacción favorable a la preocupación expresada por Brasil acerca de los problemas que podrían afectar a aquellos países que estaban siendo objeto de presiones de parte de las autoridades norteamericanas, que reclamaban la falta de protección en beneficio de algunos productos norteamericanos en los sectores farmacéuticos y de computación.

2. *Reunión de Expertos en materia de Propiedad Intelectual*

En julio de 1987 se llevó a cabo una Reunión de Expertos, a título personal, en materia de Propiedad Intelectual, cuyo informe final abarcó los siguientes aspectos:

a) Fortalecimiento del Sistema Latinoamericano de Propiedad Industrial. Para ello se proponía, esencialmente:

- Estudiar las modalidades que podría tener el sistema.
- Fortalecer los esquemas de cooperación horizontal en la región.
- Realizar acciones y adoptar mecanismos para dar mayor peso a las instituciones nacionales vinculadas con el tema y dar a conocer al más alto nivel, en otras áreas del desarrollo nacional, la importancia e incidencia de la propiedad intelectual.
- Estudiar nuevos mecanismos para fortalecer las oficinas nacionales de propiedad intelectual.
- Analizar la posibilidad de establecer nuevas formas de protección de innovaciones o de generalizar otras experiencias regionales, como el certificado de invención mexicano.

b) Diagnóstico.

b.1. Analizar las tendencias internacionales en la materia para consolidar una posición latinoamericana y del Caribe acerca de:

- Nuevas tecnologías: Biotecnología, Circuitos integrados y Software.
- Comunicación de normas sobre propiedad industrial.
- Falsificación de bienes y servicios protegidos por patentes.

- Revisión del Convenio de París.
- Discusiones en el GATT acerca de estos temas.

b.2. Diagnóstico integral de los sistemas nacionales de propiedad industrial en la Región y recomendaciones para:

- Aumentar su eficacia y vinculación con el sector productivo, de investigación y académico.
- Reforzar sus actividades.
- Inserción futura en un sistema latinoamericano de propiedad intelectual.

c) Establecer canales y lineamientos de cooperación, consulta y coordinación a nivel regional.

d) Fomento a la innovación e información tecnológica.

e) Adoptar un Sistema Latinoamericano de Patentes a través de aproximaciones sucesivas, con objetivos inmediatos como los siguientes:

- Definición de las características del Sistema.
- Armonización progresiva de los sistemas nacionales de patentes.
- Fortalecimiento de las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial.
- Análisis de una eventual patente latinoamericana.

f) Creación de un Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Propiedad Intelectual.

3. *Decisión 272 del Consejo de Ministros del SELA*

En el XIV Consejo Latinoamericano del SELA, de 1988, se aprobó la Decisión 272 que reafirmó el mandato a la Secretaría Permanente para que continúe realizando acciones en el campo de la propiedad intelectual previstas en la Decisión 239, para lo cual se le faculta a gestionar el apoyo de otros organismos internacionales, de carácter mundial o regional.

4. *Reunión de Alto Nivel de Autoridades Gubernamentales Responsables del Sector de Propiedad Industrial*

En febrero de 1989 se llevó a cabo la reunión de las autoridades encargadas de la Propiedad Industrial en los países miembros del SELA, a la cual asistieron representantes de 25 Estados miembros. Participaron

además representantes de organismos internacionales como el BID, Comunidad del Caribe (CARICOM), CEPAL, Junta del Acuerdo de Cartagena, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y la OMPI.

En esta reunión se aprobaron las pautas para que la Secretaría Permanente del SELA propusiera al Consejo Latinoamericano la institucionalización, en el marco del SELA, de un Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Propiedad Intelectual. Asimismo, se aprobó una orientación para que, en ese Foro, se prevean las acciones para el gradual establecimiento de un Sistema Latinoamericano de Patentes.

Una situación bastante curiosa que vale la pena destacar es que, a diferencia de la posición adoptada por las autoridades del Grupo Andino que prohibió en forma expresa la adhesión de los Países Miembros del mismo a acuerdos internacionales como el Convenio de París, manejado por la OMPI, el SELA actuó en forma muy estrecha con esa institución, tanto que estas reuniones fueron copatrocinadas por el SELA y la OMPI.

Es importante hacer notar que, al momento de aprobarse la Decisión 85 del Grupo Andino, la OMPI –como continuadora del BIRP– era la organización privada más destacada en la defensa del monopolio de las patentes y promovía su aplicación en la mayor cantidad posible de países en el mundo. De esta forma, su labor era decisiva en defensa de los intereses de los países desarrollados y más que de los países en desarrollo.

Sus esfuerzos por obtener la aprobación del Convenio de París en el mayor ámbito posible, fueron muchos y muy variados, pero no llegó a convencer a los países en desarrollo acerca de sus presuntos beneficios. A pesar de la participación seria y responsable en la búsqueda de una normativa que fuese más beneficiosa en favor de esos países, de quien fuera durante muchos años el Secretario Ejecutivo de la OMPI, Marino Porzio, resultaba muy difícil para los países en desarrollo llegar a alcanzar algún poder en el marco operativo de la OMPI.

En forma especial durante el seminario realizado en 1975 en Ciudad de México, bajo el patrocinio de la OMPI y del gobierno mexicano, donde participaron varios expertos latinoamericanos de reconocida competencia en la materia, se analizaron las posibles modificaciones al Convenio de París que pudieran convertirlo en una alternativa aceptable para los países de la región. Luego de un extenso e interesante debate en el que participó el Director de la OMPI, quedó prácticamente demostrada la dificultad en

alcanzar algún punto de acuerdo a pesar de los esfuerzos desplegados por Marino Porzio y Eduardo White, en representación del INTAL.

5. *Reuniones Informales de Organismos con responsabilidad en materia de Servicios y Propiedad Intelectual*

A partir de la dictación de la Decisión 239 se han celebrado en el marco del SELA algunas reuniones denominadas informales de Organismos con Responsabilidad en Materia de Servicios y Propiedad Intelectual, las que desgraciadamente no han tenido mayor trascendencia a pesar de los graves problemas a que se han visto enfrentados en materia de patentes algunos países como Brasil y Chile.

6. *Desarrollo de algunas ideas en el marco del SELA*

Si bien los acuerdos gubernamentales en el marco del SELA en materia de propiedad industrial son mínimos y más bien insuficientes por su falta de contenido, hay algunos trabajos desarrollados por parte de la Secretaría Permanente que presentan aspectos de interés:

a) *Las patentes: ¿instrumentos de desarrollo o dependencia?*

Este documento de la Secretaría Permanente contiene una somera relación de distintos aspectos de los sistemas de patentes, pero en su parte más interesante señala que el sistema internacional de patentes ha servido muy poco para la protección de los intereses de los países en desarrollo y, en el caso de los latinoamericanos, expone: "resulta claro que la inmensa mayoría de las patentes otorgadas resguardan intereses foráneos, muchos de ellos contradictorios con los objetivos nacionales de desarrollo". Por las razones expuestas, se pregunta a continuación si tiene sentido afianzar un sistema de protección internacional que ha operado casi exclusivamente en beneficio de inventores extranjeros.

En otro acápite del mismo documento, se destaca un aspecto muy preocupante y que dice relación con las nuevas tecnologías, como es el caso de la biotecnología, los circuitos integrados y el software. Al respecto, expresa que se está buscando establecer en su favor nuevas modalidades sui generis de protección, cuyas implicancias y riesgos para los países en desarrollo no han sido debidamente analizadas. A modo de conclusión en esta materia, se indica que: "Por consiguiente, se está estableciendo una normativa, una vez más, sin la participación efectiva de los países en desarrollo y, por supuesto, sin considerar los intereses de esos países".

b) *Patentabilidad de los productos farmacéuticos y alimenticios*

Este otro documento elaborado por la Secretaría Permanente hace una síntesis de lo que sucede con las patentes en los dos sectores mencionados y en sus conclusiones incluye algunos aspectos dignos de mención:

- En su primera conclusión, expresa que "la falta de protección monopólica a los productos especialmente farmacéuticos, aparece como un hito en el desarrollo histórico de las industrias de la mayoría de los países que hoy conforman el grupo de naciones desarrolladas, utilizada como una política explítica para fomentar el desarrollo de su industria local y de ayudarla frente a la competencia externa".
- La segunda conclusión expresa "Una vez que la industria local ha logrado un determinado nivel de desarrollo y tiene perspectivas de exportación, el Estado se convierte en su aliado para fortalecer los privilegios en el ámbito de las patentes de productos, como una forma de continuar con su política de protección, ahora por la vía del monopolio legal y de ayudar a la internacionalización de la venta de sus productos".

BIBLIOGRAFIA

I.- Obras

Braithwaitte. (1984) Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Routledge and Kegan.

Chetley. Drug Production with a social conscience.

Chudnowsky. (1979) The challenge by domestic enterprises to the transnational corporations domination. A case of study of the argentine pharmaceutical industry. World Development.

Guerrero. (1978) Diez Años de Grupo Andino. Memorias de un protagonista. CIID.

Guerrero M. y Sagasti F. (1974) El Desarrollo Científico y Tecnológico de América Latina. BID/INTAL.

Hamilton. (1945) Cartels, Patents and Politics. *Foreign Affairs*. Vol. 23.

Instituto de Economía Pontificia Universidad Católica de Chile. (1987) Efectos de las patentes de medicamentos sobre el mercado farmacéutico y su impacto en la salud y el gasto fiscal.

Katz. (1981) Estudios de desarrollo e industrialización químico farmacéutica. Desarrollo Económico.

Moyano Llerena. (1978) La industria farmacéutica y el tercer mundo. IX asamblea FIIM. Tokio.

Pavit. (1985) Patents Statistics of Innovation Activities. Possibilities and Problems. Scientometrics. Vol. 7.

Silverman. (1976) The Drugging of the Americas.

Vaitsos. (1971) Patents Revisited. Their function in developing countries. Lima.

Vaitsos. (1973) Comercialización de Tecnología en el Grupo Andino. IEP.

Wionczek. (1981) La experiencia de Méjico en la Industria Farmacéutica. Trimestre Económico.

White. La industria farmacéutica internacional. La legislación comparada sobre patentes y el caso argentino.

White. (1976) La cuestión de la propiedad industrial en América Latina y su papel en el desarrollo y la integración económica. INTAL.

II.- Documentos

1. Nacionales

Colombia — Análisis General del Régimen de Patentes e Implicancias para el Grupo Andino. Ministerio de Desarrollo Económico. 1971

Chile — Estudio legal sobre propiedad industrial. 1971.

EE.UU. Informe FDA en respuesta a críticas formuladas por productores norteamericanos de productos farmacéuticos de marca. Office of the US trade representative. Press statement on intellectual property policy. 1989.

SENADO. Actas de sesiones de comités.

2. *Internacionales*

Junta del Acuerdo de Cartagena

Secretaría Permanente del SELA

Secretaría Ejecutiva de la ALADI

Sistema Andino de Información Tecnológica

UNCTAD Tendencias recientes en materia de patentes en países en desarrollo. 1981.
The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing Countries. 1974.

O.N.U. Las empresas transnacionales en la industria farmacéutica de los países en desarrollo. Secretaría de la Comisión de Empresas Transnacionales del Consejo Económico y Social. 1981.

ALIFAR Industria Farmacéutica Latinoamericana.

CENTRO DAG HAMMARSKJOLD Summary Conclussions of Seminar on Another Development of Pharmaceuticals. 1985.

OMPI Documentos diversos.

CAPITULO V

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA UNA POLITICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

POLITICA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

María Angélica Moreno

Mirada desde el ángulo de la Política de desarrollo tecnológico, el tratamiento de la Propiedad Industrial, es uno de los tres instrumentos principales con que cuenta el Estado, mediante los cuales se logra estimular significativamente la inversión empresarial en investigación y desarrollo.

El primer instrumento de estimulación de la innovación, que bajo diversas modalidades se aplica en la actualidad, incluso en los países que han logrado un avanzado desarrollo tecnológico, es aquél mediante el cual el Estado comparte con el empresariado los riesgos propios de un cambio tecnológico. Sean éstos subsidios o créditos preferenciales, aplicados a la realización de estudios, otorgamiento de garantías solidarias, aportes de capital, etc, en rigor operan como **Fondos de riesgo compartido.**

El segundo instrumento, es aquél mediante el cual consensualmente el empresariado y el Estado convienen y aplican un mecanismo de **Certificación de calidad** de productos, especialmente extricto en el caso de las exportaciones. La búsqueda de sistemas que mejoren la calidad de los productos, requiere de cambios en la gestión y aplicación de las tecnologías involucradas. Por tal motivo, las economías abiertas al comercio internacional, cuyos productos, ya sean éstos exportables o destinados a sustituir importaciones, motivados por una creciente necesidad de incrementar la competitividad frente a patrones internacionales, invierten en investigación y desarrollo tecnológico como vía esencial para mantenerse y progresar en el mercado.

Por último y no por eso menos importante, la legislación y reglamentación sobre **Propiedad Industrial,** resulta ser adicionalmente un tercer instrumento efectivo de estimulación.

La inversión que las empresas hagan en desarrollo tecnológico se verá recompensada si se puede gozar efectivamente de una protección que permita, por un determinado tiempo, el uso exclusivo de la innovación.

Si complementariamente la Oficina de Patentes se organiza para operar como un moderno centro de información, que permita acceso

oportuno a patentes extranjeras y nacionales, haciendo uso por cierto de las modernas tecnologías hoy disponibles, pondrá a disposición de los interesados un acervo completo de lo que en rigor constituye la componente más importante del conocimiento internacional novedoso.

Resulta hasta cierto punto contradictorio para algunos, que se propenda a la difusión de un conocimiento que precisamente por estar protegido, no es susceptible de ser utilizado. Lo importante de destacar es que la recomendación no pretende estimular la utilización de ese conocimiento directamente en la producción, sino más bien como insumo importante para producir a partir de él, nuevo conocimiento.

Una operación como la sugerida, para la Oficina de Patentes, permite de paso poner a disposición de los peritos un moderno sistema de información que les facilita la tarea para determinar la real novedad de los inventos, disminuyendo considerablemente las posibilidades de otorgar una patente, cuando no corresponde. Con lo anterior no solamente se sienten protegidos quienes patentan, sino sus competidores, disminuyéndose las posibilidades de conflicto frente a las oposiciones o ante eventuales solicitudes de anulación.

En resumen la aplicación de una adecuada Política de propiedad industrial, es uno de los instrumentos más efectivos para estimular la inversión empresarial en investigación y desarrollo y la operación de un moderno centro de información en la Oficina de patentes, debe difundir el conocimiento patentado para incentivar la producción de nuevas innovaciones.

Dentro del plano de la Política de desarrollo tecnológico, pero bajo un punto de vista de corte estratégico, nuestro país debe potenciar sus fortalezas, bajo riesgo de que si no lo hace, algunos campos de su economía constituyan futuras debilidades.

A este respecto, Chile se encuentra en la actualidad en excelentes condiciones para efectuar contribuciones significativas en el terreno de las tecnologías de punta, debido a la cantidad y calidad de recursos humanos, que representan una fortaleza. Lo anterior no significa que no haya posibilidades también en otros campos. Las opciones en el terreno de la producción de software y en el campo de la biotecnología, escapan con creces a una contribución dentro de nuestras fronteras, vale decir, existen posibilidades ciertas de que se constituyan en un rubro exportador no tradicional, importante. Por tal motivo vale la pena hacer sugerencias específicas a este respecto.

Estas tecnologías de avanzada que han revolucionado los esquemas tradicionales de producción, no han sido reconocidas aún como componentes vitales de lo que podría llamarse un nuevo concepto de industria. Tal vez por este motivo, su entrada directa a las legislaciones de propiedad industrial han demorado o se están manejando bajo la legislación de propiedad intelectual o simplemente no se ha legislado o reglamentado sobre ellas.

Lo anterior es propio de otros cambios que han ocurrido en la sociedad, ya que existe una especie de inercia, que demora la incorporación de nuevos conceptos.

El no tratamiento legal de estas materias, o su inclusión en legislaciones que fueron estudiadas y promulgadas en otros escenarios, no hace olvidar que el problema existe y que es causa de conflicto no sólo en el plano nacional, sino que muy principalmente internacional.

Las grandes inversiones en desarrollo tecnológico, hoy en el mundo, se están realizando precisamente en estas tecnologías de avanzada y es legítimo que sus dueños, soliciten una protección para poder sacar provecho comercialmente de su inversión.

Nuestro país debe entender, por lo demás, que no puede eludir el asunto, bajo riesgo de perjudicar directamente las exportaciones de conocimiento generado en Chile en estos mismos campos. Más allá del perjuicio en el ámbito del desarrollo tecnológico, se observa nuestra vulnerabilidad en otros planos que pueden incidir directamente, ya no sólo en las exportaciones de conocimiento sino en todo otro tipo de operaciones de comercio internacional.

Nuestra legislación debe evolucionar acorde a los tiempos; la capacidad tecnológica y empresarial nacional, hará el resto.

LA MODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Andrés Echeverría

Introducción

Chile tramita una nueva ley de propiedad industrial, la cual, en importante medida, recoge algunos principios y criterios fundamentales que deben estar presentes en una política en esta materia.

En este artículo se hace un somero análisis de las modificaciones que introduce el proyecto de ley en estudio, al régimen de propiedad industrial chileno.

En el cumplimiento de este propósito, resulta fundamental llamar la atención en el sentido de que se trata de un proyecto de ley en tramitación. Es efectivo que la mayoría de sus normas se encuentran aprobadas por el Parlamento, pero hay algunas, de mucha importancia, en las que se ha producido una discrepancia entre la Cámara de Diputados y el Senado, respecto de las cuales deberá trabajarse en una comisión mixta, y aún cabe constitucionalmente la posibilidad de que su Excelencia, el Sr. Presidente de la República, ejerza su derecho a veto.

También es oportuno y de la mayor justicia, destacar el importante papel que ha desempeñado el Departamento de Propiedad Industrial, particularmente en el ámbito de las marcas comerciales, que ha sido capaz de ir paulatinamente elaborando una interesante jurisprudencia que ha permitido, en muchos casos, suplir las graves carencias de la antigua legislación vigente.

Se aprecia, con orgullo y reconocimiento, que muchas e importantes materias que se incorporan hoy a la nueva legislación, son parte de doctrinas puestas ampliamente en vigor por la vía jurisprudencial.

No se puede dejar de ver que esas normas se hacen parte expresa de la legislación chilena, toda vez que con ello aumenta la seguridad jurídica y existen reglas claras aplicables, indiscutidamente y por igual, a todos los titulares de derechos de propiedad industrial.

- Esto reviste especial importancia si se considera que en general, el derecho debe tender a establecer situaciones objetivas, cuya resolución no quede entregada a la discrecionalidad de los funcionarios, por capacitados que ellos sean. Como era de esperar, el camino de la elaboración doctrinaria por la vía jurisprudencial, aún cuando haya llegado a un adecuado destino, ha sido en ocasiones difícil y doloroso, habiendo seguramente generado muchas situaciones de injusticia a causa de errores y contradicciones en los que, naturalmente, se incurre en el proceso de búsqueda y descubrimiento de la verdad.

I.- Análisis de los Aspectos Novedosos del Proyecto de Ley en estudio sobre Propiedad Industrial

- Este proyecto está estructurado sobre la base de 72 Artículos permanentes y 4 transitorios, y se divide en 8 Títulos, que son los siguientes:

Título I	Normas Comunes
Título II	De las Marcas Comerciales
Título III	De las Patentes de Invención
Título IV	De los Modelos de Utilidad
Título V	De los Diseños Industriales
Título VI	De las Invenciones de Servicio
Título VII	Disposición Derogatoria
Título VIII	Disposiciones Transitorias.

1. *Título I: Normas Comunes*

- Incorpora a nuestra legislación los Modelos de Utilidad, señalando que los privilegios industriales comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.
  Lamentablemente, la frase final representa una inadecuada técnica legislativa que desluce el Artículo primero de la ley, puesto que establecer que contiene normas aplicables a "otros títulos de protección que la ley pueda establecer", resulta completamente ineficaz, mientras no se dicte la ley que los establezca, en cuyo caso corresponderá a ella señalar el ámbito de la legislación en el que los inserta.

- El proyecto establece la tramitación pública de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
  Esto corresponde a un significativo avance, especialmente en la tramitación de las patentes, en las cuales será posible ejercer con eficacia los derechos de los titulares de patentes en vigor, quienes tendrán una información adecuada y completa del privilegio solicitado; superándose así los inconvenientes del actual sistema, en el cual la única información existente es un corto título, muchas veces carente por completo de real eficacia para alertar a quienes pudieran tener legítimo derecho a deducir una oposición.
- En cuanto a los medios de prueba que son utilizables, se incorpora una novedad en el sentido de establecer que las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, lo cual deja permanentemente abierta una interesante posibilidad de utilizar aspectos propios de nuevas tecnologías, superando así la brecha que, en ocasiones separa la legislación de la técnica.
  También se incorpora lo que ha sido una práctica de la jurisprudencia, consistente en excluir de los medios de prueba aceptados, la testimonial, por cuanto se estima que ella produce graves distorsiones que hacen que no sea adecuada ni constituya un aporte valioso para ilustrar al que emite la sentencia.
- Hace explícita la facultad de las partes de suspender el procedimiento de común acuerdo, derecho que ahora estaba siendo negado por el Departamento de Propiedad Industrial y que, en ocasiones, resulta esencial para facilitar los acuerdos amigables entre las partes, cuya negociación muchas veces se ve dificultada por tratarse de empresas extranjeras.
- Consagra expresamente que los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos; aspectos que, si bien no han sido discutidos, resulta preferible que estén expresamente reconocidos en la ley.
- Se faculta para corregir de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, ampliándose así la facultad que el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil confiere a los tribunales para enmendar sus fallos.
- Se establece la segunda instancia; aspecto de la mayor importancia, pues es esencial en un estado de derecho que las resoluciones de una autoridad pública puedan ser revisadas.

2. *Título II: De las Marcas Comerciales*

- El proyecto consagra legalmente como marcas susceptibles de ser registradas, las frases de propaganda, estableciendo sus requisitos; tema que, hasta ahora, había sido desarrollado por la jurisprudencia y requería con urgencia de un respaldo legal.
- Se faculta la inscripción de marcas que contengan vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, dejándose expresa constancia de que el privilegio se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados y también se aclara cual es el ámbito de protección de las marcas-etiquetas.

  Con estas normas se superan algunos de los principales problemas que subsisten en la jurisprudencia chilena que, en estas materias, lamentablemente, nunca logró uniformarse.
- En relación con el registro como marca del nombre propio de una persona natural, se resuelve un interesante aspecto doctrinario, aclarando la diferente naturaleza jurídica del nombre y de la marca, estableciendo los casos en los cuales el nombre de una persona no puede ser registrado como marca comercial.
- Se reconoce el derecho preferente para la inscripción en Chile, por sus legítimos dueños, de las marcas famosas y notorias registradas en el extranjero.

  Esta disposición, junto con recoger el concepto de la marca notoria establecido en el Convenio de París y establecer un mecanismo eficaz para proteger a los propietarios de marcas famosas, defiende también a los consumidores del engaño de que pueden ser víctimas mediante el uso malicioso de dichas marcas.
- Incorpora expresamente los principios de competencia leal y ética mercantil entre los bienes jurídicos que no pueden ser vulnerados con el registro de una marca, materias que también habían sido abordadas por la jurisprudencia.
- Fija el plazo de prescripción de la acción de nulidad del registro de marcas en 5 años, sin importar que la marca haya sido usada o no, y haciendo obligatoria la declaración de oficio de dicha prescripción, no pudiendo ser aceptada a tramitación una petición de nulidad de una marca una vez transcurrido dicho plazo.
- La tipificación de los delitos lamentablemente continúa siendo uno de

los puntos más débiles de esta ley, que resulta imperioso abordar con la mayor celeridad.

Es claro que esto requerirá de un estudio más profundo y de la colaboración de especialistas, para elaborar un nuevo proyecto de ley que permita mejorar el texto actual de estas disposiciones penales que ya se encuentran aprobadas por el Congreso.

La letra a) del Art. 28, sanciona a "los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente". El uso de la expresión "maliciosamente" invierte el peso de la prueba, obligando al titular de la marca registrada a acreditar que el plagio ha sido deliberado. La exigencia de que la marca se encuentre registrada en la misma clase del clasificador vigente, deja desprotegidas de esta acción penal a las marcas inscritas para identificar establecimientos industriales y comerciales, puesto que estas formas especiales de marcas están establecidas en la ley y no en el clasificador.

Las letras b) y c) de este mismo artículo, incorporan a los tipos penales los requisitos del fraude, lo cual exige acreditar un perjuicio económico para el propietario de la marca, hecho que no siempre será posible, especialmente cuando el mayor perjuicio consista en el descrédito de la marca inscrita, más que en no percibir ganancias por las ventas efectuadas por el pirata.

Por último, sería deseable también, una norma penal destinada a proteger eficazmente al consumidor cuya decisión de compra resulta violentada, por efecto de la acción engañosa promovida por quien usa indebidamente una marca registrada ajena.

Otro asunto digno de destacarse en materia de marcas, son dos aspectos significativos de la ley vigente, que no fueron incorporados al proyecto en actual tramitación.

Uno es la situación especial de los propietarios de un predio rústico, y el derecho especial que tienen a registrar el nombre de sus predios con pequeñas variaciones cuando otra marca registrada previamente impida su inscripción. Habría que entender que este derecho lo perdieron.

El otro, es la eliminación de la frase final del actual artículo 27, según la cual si una marca no se renueva oportunamente, cualquier persona puede solicitar la inscripción de la marca abandonada.

¿Significa esto que se privilegia la creación de marcas nuevas, o simplemente se eliminó la norma por innecesaria? Es una cuestión que deberá ser resuelta por vía de la jurisprudencia.

3. *Título III: De las Patentes de Invención*

- El aspecto más significativo y que ha sido objeto de la mayor controversia, es que la nueva ley acepta la patentabilidad de los medicamentos.
- Otorga un plazo de prioridad de un año para pedir en Chile una patente solicitada previamente en el extranjero, incorporando así a esa legislación un concepto del Convenio de París.
- Establece como impatentables aquellos inventos que sean presentados por quien no es su legítimo dueño.
- En las patentes de mejoras, si no hay acuerdo entre el inventor principal y en el de la mejora, faculta al Jefe del Departamento para determinar la fecha de vigencia y el plazo de la patente de mejora. Actualmente, en estos casos, el plazo de la patente de mejora corre desde la expiración de la patente principal.
  Siguiendo el principio general sustentado, resultan inadecuadas la existencia y duración de un derecho que no sean establecidas directamente por la ley y queden supeditadas a un acto de autoridad.
- Una solicitud de patente se puede transformar, sin perder su prioridad, en un modelo de utilidad o en un diseño industrial, cuando ello se desprenda del examen de sus reivindicaciones.
- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero, deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera.
- El plazo de vigencia de las patentes corre desde la fecha de presentación de la solicitud. Actualmente es desde la resolución de aceptación, por lo que el texto de la nueva ley representa una menor protección a la que rige en este momento.
- La acción de nulidad de una patente puede ejercerse durante diez años. La ley actual no contiene plazo.
- Establece y regula el otorgamiento de licencias no voluntarias en caso de que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. El artículo 51, señala los casos de abuso monopólico.
- El aspecto principal sobre el cual no ha habido acuerdo entre las distintas ramas del Congreso, es el relativo al artículo 52 del proyecto, que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de las patentes

de invención que afecten las garantías constitucionales relativas al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al derecho a la protección de la salud.

4. *Título IV: De los Modelos de Utilidad*

- Incorpora esta nueva institución, entendiendo por modelo de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

5. *Título V: De los Diseños Industriales*

- Los define como toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

6. *Título VI: De las Invenciones de Servicio*

- Establece que en los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

  Por el contrario, si el trabajador, según su contrato, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, la facultad de solicitar el privilegio, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de sus invenciones, le pertenecerán en forma exclusiva.

  Referente a esta materia sólo se expone este enunciado, debido a que no ha habido acuerdo entre las ramas del Congreso respecto a varias normas de este título.

7. *Título VII: Disposición Derogatoria*

- Deroga todas las normas vigentes respecto de la propiedad industrial.

8. *Título VIII: Disposiciones Transitorias*

- Establece que solo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos y sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen, solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.
- Las restantes disposiciones transitorias regulan el paso del procedimiento antiguo al nuevo, y la última establece que la ley entrará en vigencia cuando se publique su reglamento en el Diario Oficial, para lo cual otorga al Sr. Presidente de la República el plazo de un año.

Conclusiones

Abordando directamente el tema de los principios y criterios para una política en materia de propiedad industrial, es necesario enumerar los siguientes aspectos:

a) Que se trata de un derecho de propiedad. Esto que parece obvio debe ser resaltado, puesto que fija el marco de referencia esencial que es necesario tener presente.

b) Un segundo principio para desarrollar políticas relativas a propiedad industrial, es el de considerar que estos mecanismos constituyen también elementos de protección al consumidor.

Generalmente, estos temas se tratan desde la perspectiva de los titulares de los derechos y de las amenazas que éstos sufren por parte de los imitadores, pero se olvida que son una herramienta esencial mediante la cual los consumidores pueden ejercer su derecho a premiar o castigar un producto, mediante su determinación soberana de adquirirlo o no.

La legislación, en consecuencia, debe considerar y proteger adecuadamente esta valiosa característica de los derechos de propiedad industrial.

c) La política de propiedad industrial del país debe fomentar y facilitar su vinculación al régimen internacional de comercio, estableciendo

normas equitativas y eficaces que permitan producir una seguridad jurídica para el respeto de los derechos de propiedad industrial.

d) La legislación debe tener la capacidad de adaptarse al desarrollo de la ciencia y la tecnología, dando soluciones eficaces que permitan brindar una adecuada protección jurídica a los nuevos inventos.

e) Se debe favorecer el desarrollo tecnológico preservando adecuadamente la propiedad industrial, de modo tal que las empresas extranjeras puedan otorgar licencias o empresas nacionales, sin temor a que sus derechos sean burlados.

f) La legislación debe proveer soluciones tendientes a regular los conflictos de intereses que se producen en el proceso de elaboración, creación o desarrollo de las marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Particular relevancia adquieren, hoy en día, la situación de los inventores que ejercen dicha función en el marco de una relación laboral de dependencia; los derechos de las universidades que realizan trabajos de investigación por encargo; los derechos de las agencias de publicidad que desarrollan campañas y marcas y, en general, los derechos de todos aquéllos que, de una u otra forma, actúan como agentes intermedios en estas materias.

g) Se debe dotar al régimen legal de los mecanismos de protección adecuados, mediante una tipificación de las figuras delictivas y el establecimiento de procedimientos expeditos y eficaces que hagan efectivamente posible el amparo de los derechos de propiedad industrial y que, en caso de que éstos sean violados, otorgue a sus titulares una justa compensación.

h) Para que todo lo anterior sea posible, es esencial también dotar de medios materiales y técnicos a un organismo regulador de estos derechos, debiendo ser, de preferencia, un ente autónomo.

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PROTECCION JURIDICA DE LAS TECNOLOGIAS: EL CASO DEL SOFTWARE

Hernando Morales

Introducción

Intereses contradictorios, aunque perfectamente legítimos, suelen ayudar a una generalizada confusión respecto de las finalidades de la protección del software, lo que es aplicable, en general, a las tecnologías.

Hay sectores importantes para los cuales la protección del software debe revestir en primer lugar, el carácter de una "medida proteccionista" en el sentido que se da a estos términos desde una perspectiva económica. Así considerada, la protección del software no sólo es jurídica, sino también económica y administrativa y tiene por objeto, otorgar a la producción nacional de software un status que, en teoría, la ponga en condiciones de competir exitosamente con el software extranjero. Para quienes sostienen esto, lo nacional significa, latinoamericano y extranjero significa proveniente de países desarrollados.

Es evidente que la apreciación política al interior de cada país puede dar a la protección del software los alcances que estime más convenientes para los intereses del mismo, aún llegando a un trato que signifique discriminación respecto de productos importados. Sólo preceptos de carácter constitucional podrían limitar tal albedrío en las decisiones políticas, lo que tiene mucha importancia en los países latinoamericanos, por el predominio de un alto grado de inflexibilidad en este ordenamiento jurídico, opone frecuentemente obstáculos a determinadas políticas, a veces coyunturales, que significan alteraciones de las formas básicas que observa la Constitución.

El otro sentido que tiene la protección del software es el de su protección jurídica. Supone básica y esencialmente que el software es una creación del intelecto, objeto del derecho de propiedad, bien comerciable, amparado o amparable por las garantías constitucionales en los términos de igualdad "*erga omnes*" propios de esta clase de garantías.

La propiedad que se puede tener sobre el software, a efectos de su amparo constitucional y legal, implica un régimen de igualdad que no otorgue un tratamiento diferente al producto en atención a su procedencia. De otra manera, mal podría el producto interno insertarse en el régimen de amparo jurídico del ordenamiento internacional.

En otros términos, aquel Estado que se inclinara por establecer un régimen de protección jurídica de la propiedad del software, más favorable para el producto nacional o que signifique una desprotección para el producto extranjero puede, quedar expuesto a que sus propios productos que intenta exportar con éxito a aquellos países de donde provienen los que desprotege, carezcan internacionalmente del amparo jurídico necesario para su adecuada penetración y comercialización, sea por aplicación de la reciprocidad internacional, o por su ausencia en los tratados sobre protección, sea por otra causa.

Ninguna actividad productiva ha sido fomentada por el derecho interno de algún país, por la vía de privar del amparo constitucional a un sector de propietarios. O se expropia, en los casos más radicales, cambiando al titular de la propiedad pero sin desmedrar a ésta; o, manteniendo la protección igualitaria, se establecen estímulos a la producción interna y obstáculos a la entrada de la producción externa de cualquier proveniencia.

I.- La protección jurídica del software

De modo tal que, un amparo desigual del dominio sobre el software no sólo sería histórica y éticamente anómalo, sino ineficaz y perjudicial para la suerte del producto nacional en los mercados que intenta penetrar.

Obviamente las reflexiones que preceden y las proposiciones que siguen, están destinadas a servir de elemento de juicio y marco de referencia conceptual para eventuales esfuerzos de legislación sobre la materia.

En lo internacional, puede servir de base a un intento de armonizar principios comunes aplicables a la protección jurídica del software en América Latina y El Caribe; o de herramienta en la exploración de las condiciones necesarias para la implementación de un tratado regional.

En cualquier caso, estimamos que junto con la realidad interna de cada país y sus necesidades –temas estrictamente políticos– los fundamentos jurídicos de cualquier propósito de formulación normativa son: la igualdad, la certeza y la estabilidad del ordenamiento jurídico y de su filosofía orientadora.

Resulta interesante, para entrar a discurrir sobre la necesidad de protección jurídica del software, contrastar la hipótesis de hecho en que se encuentra trabajando UNESCO-OMPI con aquélla que emana como conclusión de la situación en Chile.

Por una parte, el grupo de expertos de UNESCO-OMPI resume en 1985 el estado de la materia a partir de la década del 60 en que mientras el fenómeno informático iba calando cada vez más hondo en la vida social y económica, el software fue adquiriendo una entidad autónoma, independizándose del hardware sobre el cual funcionaba y creciendo en valor relativo, hasta el punto que se calcula que las inversiones totales en informática se dividen en 30% destinado a hardware y un 70% destinado a software.

Este nuevo componente económico, producido sobre la base de ingenio y trabajo humano, es susceptible de ser incorporado en muy distintos aportes y ostenta, a primera vista, las características que definen a la clase de bienes inmateriales que, hasta el momento, han sido regulados jurídicamente a través de las dos grandes ramas del Derecho Intelectual: el Derecho de Patentes (protección de las invenciones) y el Derecho de Autor (protección de las obras).

Según los expertos de UNESCO-OMPI, la naturaleza especial de los bienes inmateriales creados por la inteligencia humana hace que el problema referente a su régimen legal no se restrinja al establecimiento de un estatuto jurídico en el plano interno, sino que se extienda a la solución de conflictos internacionales. En el caso de los bienes materiales –inmuebles y muebles–, los problemas de derecho internacional no resultan de extremada gravedad para los propietarios, ya que se aplicará siempre la ley nacional del país donde el bien está radicado y el asunto sólo resultará juzgado por un derecho extranjero cuando el propietario en forma voluntaria realice una operación fuera de las fronteras, eligiendo y aceptando un nuevo régimen jurídico para sus pertenencias. Por el contrario, los derechos intelectuales son de fácil apropiación y explotación por terceros, quienes pueden reproducir o utilizar las obras en territorio extranjero, donde la ley del país del propietario resulte inaplicable.

En el caso de los programas para ordenador y del resto del software, lo anterior reviste una gravedad peculiar, puesto que si resulta relativamente posible para un autor o una organización representativa de autores detectar, por ejemplo, la explotación de una obra teatral o la edición de un libro en un país extranjero, no resulta igualmente sencillo conocer la utilización por un tercero de un programa de ordenador en una instalación

realizada de un ámbito privado. Por otra parte, el concepto "software", involucra una vasta gama de creaciones (diagrama general de flujos, diagrama detallado, código fuente, código objeto, documentación de respaldo, manuales, etc.) que, en muchos casos, son obras autónomas las unas respecto de las otras y, en otros casos, derivadas de la elaboración anterior. Esto unido a la especificidad de los lenguajes de programación crea problemas a la hora de determinar el objeto de la protección legal y el titular de la misma.

Complica adicionalmente el hecho de que el software es típicamente una creación colectiva, un trabajo de equipo o una obra por encargo, lo que excluye en la mayor parte de los casos la existencia de un único autor en el cual se concentren todos los derechos nacidos de la creación de la obra.

A todas estas cuestiones, de por sí complejas y de solución ardua, debe añadirse la dificultad generada por la novedad del objeto y por la evolución tecnológica que introduce constantemente situaciones nuevas a considerar, contribuyendo a la desubicación de legisladores, magistrados judiciales y especialistas en derecho.

Frente al fenómeno de la progresiva necesidad de proteger el software antes señaladas, se verá cuál ha sido la situación de opiniones, conocimientos y necesidades, por parte de productores de software en Chile.

El primer resultado de la observación puede ser descrito como la falta de conciencia de una necesidad personal y directa de amparar el producto que cada uno está generando. Con excepción de los productores institucionales, que generalmente están fuera de los negocios de software, el productor comercial chileno de software es una empresa profesional unipersonal o de pocos asociados, que vende productos por encargo, satisfaciendo necesidades que plantea el mercado (las que por ser, en muchos casos no planificadas, son urgentes y a veces erráticas) y que, una vez realizada la venta y algún compromiso ex-post vinculado con ella, pasa inmediatamente a ejecutar otros trabajos de similares características, olvidando el anterior y sin tener ninguna preocupación mayor por su protección, respecto del valor intelectual y económico que le introdujo.

Porque ocurre que en un mercado de productores nacionales de estas características, no se producen robos de ideas, copias de programas ni algún otro atentado a la propiedad del productor sobre el software.

Por otro lado, es ineludible que favorecen la ausencia de infracciones como las señaladas: a) la falta de producción masiva de programas-producto, y b) la carencia de recursos económicos y objetivos de aplicación para programas de gran volumen y alta sofisticación.

En tal esquema, entonces, el productor chileno no tiene el problema de la protección del software. No se conoce que utilice, siquiera, un mecanismo contractual para darse una seguridad respecto del uso ulterior del programa. Tampoco que haya intentado utilizar algún mecanismo legal preexistente para protegerlo; por el contrario, en un par de ocasiones en que se planteó la necesidad de proteger determinados programas que habrían de servir a aplicaciones de gran volumen (uno de ellos estaba destinado al sistema de pronósticos deportivos), se llegó a la conclusión que el registro público del programa provocaría más bien la desprotección del mismo.

Una consecuencia de lo anterior, es que no tienen posición respecto de la conveniencia de un método de protección sobre los demás. Hacen excepción, por cierto, algunos productores que se inclinan por la protección del derecho de autor en razón del amparo internacional involucrado en él.

Lo que sí parece claro es que la intención, fuertemente motivada, de iniciar operaciones de exportación de software hace que hoy interese al productor nacional aclarar perfectamente el tema de la protección de sus productos. Fundamentalmente deriva de allí la Ley N°18.957, de 5 de marzo de 1990 que incorporó el software a la Ley de Propiedad Intelectual.

Cualquiera sea la situación en cada uno de los países latinoamericanos, no hay duda que la ausencia de la necesidad directa, determinada principalmente por nuestras estructuras económicas y de mercado, contribuye a la falta de conciencia del eficaz amparo de un derecho, en el sujeto del mismo.

Hay que hacer mención, aunque breve, a un punto de vista que cuestiona los fundamentos del amparo jurídico del software.

Según este punto de vista, el software es, por sobre su calidad de obra intelectual, una obra tecnológica y, como tal, es resultado de la sucesiva agregación, superposición, adecuación o modificación de variables técnicas, procesos y contenidos, de tal manera que se va formando una red compleja en permanente expansión. Así concebido, cada programa no tiene en sí una total individualidad u originalidad, sino que forma un eslabón de la cadena evolutivo-tecnológica.

En cierto sentido, podríamos decir que cada software constituye un "valor agregado" respecto de anteriores procesos de desarrollo, difícilmente determinable, por tanto, y difícilmente protegible.

Como ocurre con todo producto del pensamiento y de la acción del hombre, cada uno lleva en sí, implícita, la impronta de las reflexiones, de los descubrimientos y de las invenciones pretéritas.

La determinación de un elemento nuevo para definir la obra susceptible de protegerse, que en la obra literaria o artística viene dada por su contenido, en la obra tecnológica y, en especial en el software, vendría dada sólo por uno o más factores o variables novedosos en un proceso o desarrollo lógico. Porque si en tanto la obra artística –excepto en cierto sentido algunas como la obra musical– es estática, la obra tecnológica es, generalmente dinámica.

En un análisis con esta orientación debe despejarse la posible confusión entre "proceso tecnológico" y "obra tecnológica". El proceso tecnológico es, estrictamente, un desarrollo de aplicaciones o técnicas que conducen a un resultado, tales como el software o los procedimientos industriales. La obra tecnológica es, más bien, el resultado o producto de aquél. En consecuencia, en tanto el proceso tecnológico es susceptible del cuestionamiento descrito respecto de su protección, la obra tecnológica o producto será protegible según su naturaleza.

Por otra parte, la distinción conceptual precedente puede llevar a concluir acerca de la conveniencia de proteger separadamente el método del resultado.

II.- Software y propiedad

El software es un producto del ingenio humano y, como tal, da origen a una especie de propiedad de su creador sobre él. Esta propiedad o dominio, que es una propiedad intelectual "lato sensu", nace y se configura jurídicamente, esto es, como derecho, por el solo hecho de la creación. Está protegida generalmente a nivel constitucional; así en Chile, por ejemplo, en el Artículo 19 N°25 de la Constitución de 1980, que garantiza "el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie".

Aplicación del principio del nacimiento del dominio intelectual por la sola creación de la obra o producto, es el Artículo 1 de la ley chilena sobre propiedad intelectual, N°17.336, de 1970, que expresa que ella "protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión". Es conveniente mencionar aquí que la antigua ley chilena de propiedad intelectual, de 1925, hacía nacer el derecho al momento de la inscripción en el respectivo Registro.

De manera que, examinado el tema desde la perspectiva del derecho civil, esta especie de dominio reconoce un modo de adquirir originario que es la creación intelectual, reconocido –como todos los modos civiles de adquirir el dominio– por la ley.

Siendo una especie de propiedad civil, es un bien de carácter patrimonial valorable y comerciable y con los atributos de todo dominio a efectos de su uso, goce y disposición. Dice el Código Civil chileno que "sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad", Art. 583.

Corresponde a su titular o propietario, el atributo de determinar libremente la forma en que usará, gozará o dispondrá del producto de su creación intelectual, y los medios de que se valdrá para hacer efectivos tales atributos, esto es, para garantizar o amparar debidamente su propiedad.

Es evidente que un ordenamiento jurídico que otorga algún medio de protección a, por ejemplo, la propiedad intelectual "stricto sensu", lo hace para dar garantías al creador de un uso, goce o disposición eficaces de su obra o de lo que ésta produzca. Pero es cierto también, que a cambio de esa garantía termina imponiéndole un esquema legal rígido y excluyente: la protección de la propiedad intelectual significa –en general, en las leyes que tienden a ampararla– una forma forzada de disposición que es el registro público, y la exclusión del empleo de otro medio legal de protección como, para seguir el ejemplo, la propiedad industrial.

De manera que el titular del dominio intelectual sólo tiene dos alternativas: un sistema de protección legal rígido que puede no satisfacerle o, lo que es aún peor, que puede no admitir la protección requerida por el titular; o resignarse a permanecer privado de un mecanismo legal de protección.

Se puede concluir que el titular de la propiedad intelectual sobre el software no tiene respecto de ella la plenitud de los elementos que configuran su derecho. Carece en efecto, de la posibilidad de acceder a un sistema de protección de su dominio que le dé las garantías que busca para ampararlo.

Conclusiones

Frente a esta múltiple variedad de necesidades y de opciones, se puede concluir que sólo al propietario de la obra tecnológica toca elegir el medio de protección que considere más adecuado para su producto, en

atención a la naturaleza del mismo, a las características del medio, a consideraciones de orden económico, y, especialmente, a las garantías jurídicas o técnicas que cada medio de protección le otorgue, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, conforme a sus necesidades.

Un ordenamiento sobre la protección jurídica de alcance internacional, tendría como rasgos fundamentales los siguientes:

a) Corresponde al titular del dominio intelectual de la obra tecnológica elegir el medio jurídico, físico o tecnológico que estime más eficaz para proteger a ese bien.

b) El ordenamiento jurídico debe mantener los regímenes generales de protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, haciéndolos expresamente aplicables a la obra tecnológica, con las adecuaciones necesarias.

c) Las normas procesales sobre establecimiento de medios de prueba y apreciación de los mismos, deben ser complementadas de tal manera de incorporar los elementos técnicos y aquellos necesarios para determinar adecuadamente las eventuales infracciones al derecho de propiedad intelectual e industrial.

d) La autonomía de la voluntad es el fundamento de la protección por la vía contractual, sin perjuicio de los derechos e intereses de los usuarios, en un esquema de la mayor concurrencia posible.

e) Los medios físicos y/o electrónicos de protección deben ser complementados con medidas de carácter jurídico, tales como certificaciones con valor probatorio predeterminado, que los hagan más eficaces.

f) La eventual creación de registros especiales no debe excluir en ningún caso el libre acceso a uno o más medios de protección.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A MARCAS COMERCIALES INTERNACIONALES EN CHILE: ANALISIS DE CASOS. NUEVO ENFOQUE DEL PROBLEMA

Rodrigo Velasco

I.- Marcas internacionales no registradas en Chile por sus titulares. Intento de y/o registro efectivo de ellas por terceros

En los últimos decenios, el desarrollo económico y tecnológico –así como el gran aumento del intercambio comercial entre los países– han traído aparejado un incremento de la importancia y valor de las marcas comerciales en todo el mundo; fenómeno que se ha percibido con particular énfasis en Chile, a partir de la adopción de políticas económicas de apertura al comercio exterior.

El auge antes descrito ha provocado que las inversiones de las empresas y personas para proteger y publicitar sus marcas, a nivel tanto nacional como internacional, sean cada día de mayor envergadura. Así lo aconseja el mayor valor comercial de las marcas, de suerte tal que hoy las sumas de dinero que están en juego, en algunos conflictos de marcas, son elevadísimas.

Es tal la importancia que han cobrado las marcas en el mundo, que puede afirmarse incluso que la actividad comercial tal como se desenvuelve, en los ámbitos nacionales e internacionales, no podría llevarse a cabo sin la existencia de las marcas comerciales. Las estadísticas corroboran esta importancia: **en 1989, se solicitaron en Chile 20.606 marcas y se otorgaron 11.152 Registros, en comparación con sólo 817 solicitudes de patente, de las cuales se concedieron 594 y 158 solicitudes de modelos industriales que se tradujeron en 102 aceptaciones.**

Esto confirma la existencia de una estrecha interrelación entre el desarrollo económico y el derecho de la Propiedad Industrial. Es más, un sistema de marcas debidamente salvaguardado por un adecuado marco legal constituye un beneficio para todos, puesto que se traduce en una

garantía de seguridad tanto para los consumidores como para los fabricantes y comerciantes.

Desgraciadamente, y como contrapartida a este avance económico, también se ha producido un aumento de los intentos de usurpación de marcas de prestigio internacional por parte de terceros inescrupulosos, quienes en muchas ocasiones han logrado su objetivo. En otras palabras, ha también crecido el obscuro negocio que se conoce como "piratería de marcas" consistente en la apropiación de marcas comerciales conocidas internacionalmente con el propósito de obtener una fácil ganancia a costa de sus legítimos dueños, cuando éstos decidan comercializar sus productos o efectuar operaciones mercantiles en el país respectivo. Este fenómeno, del que Chile no ha escapado, se puede detectar mayoritariamente en los países en vías de desarrollo y, obviamente, en desmedro de empresas o individuos de países desarrollados.

Es claro que el progreso de los medios de comunicación y de transporte ha tenido una gran incidencia en que esto ocurra. Así por ejemplo, el aumento de la circulación internacional de revistas y publicaciones, la llegada de las transmisiones de televisión vía satélite que cubren numerosos países y la mayor frecuencia de los viajes de personas al extranjero, son fuentes de información sobre marcas internacionales para quienes se dedican al lucrativo y poco ético negocio de la "piratería marcaria". Hay quienes incluso realizan periódicamente viajes especiales a ferias comerciales e industriales internacionales con el propósito de verificar cuáles son las marcas con las que se distinguen nuevos productos de éxito, apresurándose luego a su regreso a intentar su registro en nuestro país. Esto se ha visto facilitado por el hecho de que en ciertos países, como por ejemplo en Estados Unidos, las marcas deben usarse públicamente por un cierto período antes de que se autorice su registro definitivo.

En nuestro país, por el contrario, el uso de las marcas no es obligatorio ni siquiera después de registradas. Tampoco es necesario acreditar su uso para poder solicitar su renovación, como ocurre en los países miembros del Pacto Andino; todo lo cual, lamentablemente facilita la labor de los "piratas marcarios".

Un caso ilustrativo de lo expuesto es lo ocurrido en Chile con la famosa marca "BENETTON". Antes de que dicha firma italiana ni siquiera pensase en vender sus productos en Chile o en instalar filiales, ya había quienes sabían de su existencia y de su éxito, sea por viajes al extranjero, por publicaciones internacionales o por transmisiones de televisión vía sa-

télite, como por ejemplo las del Campeonato Mundial de Automovilismo de Fórmula 1, donde a comienzos de la década de los 80 destacaban los multicolores automóviles de carrera de la Escudería Benetton. Así, cuando la industria italiana Benetton quiso exportar sus productos a Chile se encontró con la existencia de al menos dos registros de su marca "BENETTON" a nombre de terceros, lo que obviamente impedía sus proyectos y toda actividad comercial con nuestro país. Debió así iniciar sus operaciones en Chile interponiendo acciones legales para recuperar sus legítimos derechos, y sólo a través de ellas y de las consiguientes transacciones que implicaron pagos de importantes sumas pudo hacerse dueño de su propia marca "BENETTON".

Sin embargo, los problemas no terminaron allí, puesto que dada la fama de la marca, entre los años 1983 y 1990 se presentaron más de 25 solicitudes de la marca "BENETTON" en Chile por terceros, lo que sin duda constituye todo un record. En total, la firma Benetton debió intervenir en ese mismo período en 27 juicios marcarios (tanto de oposición como de nulidad), para lograr establecer sus legítimos derechos sobre la marca de su creación, que no es otra cosa que el apellido de los miembros de la familia BENETTON, creadores y propietarios de la industria del mismo nombre.

Casos como éste, se han dado porque desgraciadamente Chile no es miembro de ninguna Convención Internacional relativa a Propiedad Industrial.

Por otra parte, la legislación vigente a la fecha es el Decreto Ley 958 que data de Julio de 1931 (ya que la Ley 18.935 de enero de 1990 nunca llegó a regir debido a que su vigencia quedó sometida a la dictación de un reglamento, el que fue objetado por la Contraloría General de la República, motivo por el que fue retirado), de manera que mal podría el legislador haber previsto situaciones como las que se han suscitado después de varios lustros y con motivo del avance tecnológico y del progreso económico de los pueblos. De allí, que la Ley de Propiedad Industrial de 1931 no contemplara disposiciones específicas que impidieran la "piratería de marcas", como tampoco formas de solución a este tipo de controversias.

Por consiguiente, las acciones legales que se han intentado con éxito en estos casos han sido el producto del ingenio, la tenacidad y la perseverancia de los abogados que han asumido la defensa de los legítimos dueños de las marcas, por una parte, y de una acertada y justa interpretación y aplicación de determinadas disposiciones legales por parte del Departamento de Propiedad Industrial y de los Tribunales de Alzada correspon-

dientes, lo que se ha traducido en una creación jurisprudencial que ha hecho justicia en la mayoría de los casos.

II.- Acciones legales que puede intentar el legítimo dueño y creador de la marca usurpada. Alternativas según la legislación vigente y jurisprudencia sobre la materia

Las acciones legales que normalmente se interponen en estos casos son:

a) Demanda de Oposición a la solicitud de la marca cuando el legítimo dueño de ella logra enterarse dentro del plazo legal correspondiente, que hoy día es de 25 días hábiles contados desde la fecha de publicación del extracto respectivo en el Diario Oficial.

b) Demanda de Nulidad del registro marcario correspondiente en el evento de que el legítimo creador y dueño se entere de su existencia, sin haber tenido conocimiento de la solicitud previa.

En cualquiera de las dos alternativas señaladas, el fundamento legal de las demandas será el mismo: la infracción a los artículos 22 y 23 letras f) y k) de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Estas disposiciones, aún cuando datan del texto original de 1931, han tenido la virtud de poder adaptarse a las circunstancias por la vía de la interpretación.

La norma del artículo 22 establece que las marcas comerciales deben ser signos especiales, característicos y distintivos "con cierto carácter de novedad". A contrario sensu, se ha sostenido que la solicitud de una marca mediante la cual un tercero pretende registrar para sí un signo o expresión creado por otro, registrado, usado y publicitado en países extranjeros, implica una infracción a la norma referida al carecer del requisito de novedad la marca pedida.

Por otra parte, el inciso f) del artículo 23 de la misma Ley prohibe el registro como marca de signos que se presten para inducir en error o engaño con respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos. Esta norma ha permitido argumentar que si alguien pide en Chile el registro a su nombre de una marca conocida y de renombre internacional, se induciría en error o engaño a los consumidores en el evento de acogerse, en relación con la procedencia y calidad de los productos o artículos involucrados.

El tercer argumento utilizado se basa en la letra k) del mismo artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial que prohibe el registro como marca de aquéllas que sean consideradas contrarias a la moral o buenas costumbres, o al orden público, habiéndose argumentado y aceptado al respecto la tesis de que los actos de "piratería marcaria" –esto es, las solicitudes de terceros que pretenden adueñarse en Chile de marcas creadas y de propiedad de otros en el extranjero– constituyen actos contrarios a las buenas costumbres mercantiles y a la ética que debe primar en la actividad comercial.

Cabe hacer presente que ya en los años 1959 y 1962, comenzaba a insinuarse la teoría aceptada en la actualidad, en dos casos relativos a la marca "SUPERMAN" cuyas solicitudes por terceros fueran rechazadas por falta de novedad según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, señalándose incluso en uno de los fallos que "la Ley de Marcas permite tal desarrollo a la inventiva humana para la creación de nuevos signos o nombres para ser registrados como marcas que no se concibe la falta de imaginación de algunos comerciantes o fabricantes que sólo tienden a plagiar nombres conocidos".

Con el correr de los años fueron también imponiéndose las teorías señaladas anteriormente con respecto a las letras f) y k) del artículo 23. Así, en el año 1964 el Departamento de Propiedad Industrial rechazó el intento de un tercero por registrar la marca "MISS CLAIROL" señalando en la sentencia que se trataba de una marca notoriamente conocida no sólo en Chile, sino también en numerosos otros países y que el registro de una marca notoria por un tercero importa un aprovechamiento ilícito de su nombre, prestigio y fama, lo que es contrario a los usos honrados en materia comercial e industrial y configura en nuestra legislación la prohibición de registros de marcas contrarias a la moral o buenas cotumbres o al orden público".

En años más recientes, especialmente en la década de los 80, logró consolidarse definitivamente la doctrina señalada, no sin cierta dificultad, como resulta ilustrativo en el caso de la marca "GARFIELD", que hoy goza de gran popularidad. En agosto de 1982, un tercero solicitó el registro de la marca "GARFIELD" a su nombre en Chile para distinguir artículos de las clases 16 y 28, léase impresos, revistas, publicaciones y juguetes de todo tipo, a la cual se opuso la empresa norteamericana United Feature Syndicate, legítimos dueños de la marca en Estados Unidos y en otros países. La

sentencia respectiva rechazó la oposición estimando que no eran atendibles los argumentos ya que si bien la firma demandante podía ser la creadora de un personaje de caricatura denominado GARFIELD, tal expresión no era creación suya ni obra de su intelecto puesto que también correspondía a un apellido de origen inglés, por lo cual se concluía que no existía ánimo de usurpación ni tampoco se podría inducir a confusión o engaño alguno respecto a la procedencia de los productos si se aceptaba la solicitud. Además se tuvo en consideración para el rechazo el hecho que no estaba registrada en Chile a nombre de quien alegaba ser su titular.

No obstante este traspié, la empresa norteamericana no cejó en su empeño y dedujo demanda de nulidad contra el registro de la marca "GARFIELD" otorgado en virtud del fallo anterior. La sentencia de primera instancia dictada por el Departamento de Propiedad Industrial ratificó en enero de 1984 el criterio que ya antes había manifestado, rechazándose la demanda. Luego de tramitado el recurso de apelación y el consiguiente proceso en segunda instancia, logró recién revocarse la sentencia del Departamento de Propiedad Industrial, mediante fallo de la Junta Arbitral que acogió los planteamientos de la demandante señalando para ello que se había logrado acreditar fehacientemente que la expresión "GARFIELD" correspondía a un personaje de caricatura creado por la demandante, quién también lo tenía inscrito como marca en numerosos países con anterioridad a la solicitud en Chile. Si bien la expresión "GARFIELD" correspondía efectivamente a un apellido de origen sajón, al ser de escasa o nula difusión en nuestro país, se supondría que su uso produciría una asociación directa con la marca "GARFIELD" de United Feature Syndicate la cual poseía una difusión internacional relativamente amplia. Por lo que, en resumen, se estimó que el registro efectuado en Chile había infringido los artículos 22 y 23 letras f) y k) de la Ley, al tratarse de un signo carente de novedad y que podría prestarse para errores y confusiones acerca de la real procedencia de los productos correspondientes.

En años más recientes han sido muy excepcionales los casos en los que no se ha acogido la tesis anterior, ya que por regla general se han respetado los legítimos derechos de los creadores y dueños de las marcas internacionales, en la medida que hayan logrado acreditar con evidencia suficiente que se trataba de marcas conocidas, usadas, publicitadas y registradas en su país de origen y en algunos otros. En otras palabras, la prueba rendida en los juicios respectivos, ha pasado a ser el elemento más

relevante, puesto que de ella ha dependido en definitiva el éxito o fracaso de la demanda.

Otro ejemplo importante de la consolidación definitiva de la jurisprudencia antes reseñada, es el de la marca "THINSULATE" de propiedad de la firma Minnesota, Mining and Manufacturing Company (3M), por tratarse de un juicio muy disputado y que sólo vino a concluir luego de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en Diciembre de 1987. La marca en cuestión distinguía en Estados Unidos e internacionalmente a una tela aislante térmica utilizada en la fabricación de ropa y elementos destinados a soportar bajas temperaturas. En Chile, había llegado al conocimiento de la opinión pública, entre otras razones, porque ese producto había sido utilizado en las ropas, sacos de dormir y otros elementos empleados por una expedición internacional que había logrado conquistar el Monte Everest. Antes que la firma 3M solicitase dicha marca en Chile, ella fue pedida por una firma nacional dedicada al mismo rubro, pero sobre la base de la aplicación de pluma de gansos en la aislación térmica de sus productos. El juicio de oposición culminó en 1987, como se ha dicho, por sentencia de la Corte Suprema que ratificó el fallo del Departamento de Propiedad Industrial que rechazó la solicitud por haberse acreditado que la firma 3M era la legítima creadora de la expresión "THINSULATE" desde hace 9 ó 10 años, que la tenía registrada en diversos países. Por lo que de accederse al registro a nombre de un tercero en Chile, se induciría a los consumidores en error o engaño respecto al origen o procedencia de los productos, así como de sus cualidades, además de tratarse de una expresión conocida y usada como marca comercial, por lo que no podía tenerse como signo original y novedoso, pese a no haberse inscrito en Chile con anterioridad a la solicitud.

A pesar de la jurisprudencia anterior que ha permitido una solución justa a este tipo de controversias, con lo que día a día se ha ido desincentivando la "piratería marcaria" en Chile, subsiste aún el problema con aquellas marcas que han sido registradas por más de dos años y que efectivamente han sido usadas en nuestro país por quienes se han apropiado de ellas.

De acuerdo al artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial de 1931 en su inciso final, en ningún caso se puede solicitar la nulidad del registro de una marca después de transcurrido un plazo de dos años contado desde la fecha de su registro, siempre que la marca se haya estado usando en el

país. De acuerdo a esta disposición legal, los legítimos creadores de una marca internacional pueden solicitar la nulidad del registro ilegítimo obtenido por un "pirata" en nuestro país incluso pasado varios años, si es que no ha mediado uso de la marca. Sin embargo, el problema se plantea en aquellos casos en que quienes se han apropiado de una marca ajena, y han tomado las precauciones de usarla para así poder invocar la prescripción en su favor al cabo de dos años.

No obstante, la situación descrita ha sido enfocada por jurisprudencia reciente del Departamento de Propiedad Industrial de una manera tal, que permite que la controversia sea resuelta en beneficio del legítimo dueño de la marca. En juicios recientes, se ha acogido demandas de nulidad de registros de marcas conocidas en el extranjero que habían sido obtenidas por "piratas" en Chile, incluso con más de dos años de antelación a la fecha en que el legítimo dueño entabló la demanda. A pesar de haberse aportado por los demandados alguna prueba de uso de la marca en nuestro país, se ha acogido las acciones de nulidad ya que se ha estimado insuficiente dicha prueba en la medida que no se logró acreditar un uso relevante para los productos específicos involucrados en el registro, y por un período contínuo de al menos dos años desde la fecha de la inscripción.

En otras palabras, para que pueda invocarse válidamente el uso de una marca como fundamento de una excepción de prescripción, se ha interpretado que ese uso no puede ser esporádico e irrelevante sino que, por el contrario, debe ser un uso continuo por un período de dos años al menos, debiendo también haber sido un uso público de cierta connotación, no bastando como evidencia la simple emisión de facturas en que se señale la marca del producto.

Lo importante de esta jurisprudencia es que se ha revertido el peso de la prueba, de forma tal que en estos casos si bien el legítimo creador y dueño de la marca famosa tendrá que acreditar estas circunstancias, será el "pirata marcario" quién deberá aportar la evidencia necesaria para demostrar su uso en las condiciones exigidas en nuestro país, para que pueda operar la prescripción de dos años en su favor.

Fuera de las acciones legales contempladas en la Ley de Propiedad Industrial que se han indicado en los párrafos anteriores, la apropiación ilegítima de marcas internacionales también ha sido combatida con éxito en algunos casos en que se han podido invocar acciones contempladas en otras leyes especiales relacionadas.

En efecto, tratándose por ejemplo de marcas comerciales relativas a diseños o figuras respecto de las cuales existe una propiedad intelectual, como ocurre habitualmente con los dibujos animados o caricaturas, tal como el gato "GARFIELD" mencionado anteriormente o el perro "SNOOPY", o las figuras creadas por Walt Disney, etc., los que normalmente tienen un copyright inscrito, el "pirata marcario" que obtenga un registro de marcas con alguno de estos personajes y que use y reproduzca su nombre y figura en su beneficio, comete delito contra la propiedad intelectual y puede ser sancionado de acuerdo a la Ley respectiva (artículo 79) la que no sólo contempla penas de multa sino también de privación de libertad. Obviamente, la interposición de una acción criminal prevista en la Ley de Propiedad Intelectual es notablemente más eficaz que una simple acción de nulidad de un registro marcario.

Un buen ejemplo para ilustrar este tipo de casos es el ocurrido con el diseño conocido como "Mascota del Mundial de Fútbol Italia 90" llamado "CIAO", consistente en una figura geométrica con los colores tricolores de Italia que interpreta un jugador de fútbol estilizado cuya cabeza es una pelota. Este personaje fue producto de un Concurso Artístico Internacional organizado en 1986, cuando recién se supo que el próximo Mundial de Fútbol se llevaría a cabo en Italia en 1990.

La figura descrita que ganó el concurso fue debidamente inscrita, en su oportunidad, como Propiedad Intelectual a nombre del organizador del Mundial Italia 90. En nuestro país, al hacerse pública en 1986 la noticia respectiva que incluía el diseño de la mascota del futuro Campeonato Mundial, una persona se apresuró en solicitar a su nombre el registro del diseño como marca comercial para distinguir una variedad de productos. En 1989, con motivo de los preparativos finales y de aproximarse la fecha de iniciación del Campeonato, las autoridades del fútbol internacional y del organismo italiano tuvieron la poca grata sorpresa de enterarse que en Chile se había registrado hacía más de 3 años la misma figura como marca comercial, y que el dueño de ese registro solicitaba una cuantiosa suma de dinero para permitir la comercialización de productos, la publicidad y las transmisiones televisivas respectivas que incluyeran dicha mascota. Pues bien, como se trataba de un diseño protegido por el "Copyright", y habida consideración de que Chile es miembro de las Convenciones Internacionales sobre Propiedad Intelectual, se inició la acción criminal correspondiente al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual chilena en contra del dueño

de la marca; acción judicial que resultó plenamente exitosa puesto que luego de la encargatoria de reo, el querellado se allanó a cancelar voluntariamente su registro marcario con tal de lograr algún atenuante ante las sanciones penales a las que se exponía.

Otra alternativa legal que ha sido empleada en este tipo de controversias se refiere a casos de común ocurrencia en que un distribuidor o agente de productos de una determinada marca en nuestro país, al ponérsele término a su contrato de distribución, se ha apropiado de la marca comercial correspondiente con el objeto de impedir la actividad en Chile de su antiguo proveedor, a través de otros agentes o distribuidores. Lo propio ha ocurrido en casos en que se trata de impedir la actividad de firmas competidoras que no han tenido la precaución de registrar sus marcas en Chile antes de exportar hacia nuestro país.

En casos como los indicados, la Comisión Resolutiva que contempla la Ley Antimonopolio ha sancionado con fuertes multas las referidas conductas y ha acogido las acciones interpuestas por los legítimos dueños de la marca. En uno de estos procesos de reciente data, por sentencia de 16 de mayo de 1989, la Comisión Resolutiva de la Ley Antimonopolios sancionó con una multa elevada a la empresa demandada, señalando en su fallo que "es ilegal y contrario a la ética inscribir en Chile una marca de productos importados para obstruir la importación de tal producto por los competidores". Es más, la Comisión consideró que la Ley de Propiedad Industrial que protege el uso exclusivo de la marca, no excluye que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, conducta ésta que no quedaría amparada por dicha protección.

En un caso anterior, resuelto en marzo de 1984, la Comisión ya había establecido su doctrina en el sentido que "desde el punto de vista de la libre competencia no reviste gran importancia el resultado de la controversia suscitada a raíz de las inscripciones de marcas comerciales, pues aunque en definitiva se las considere válidas por los organismos competentes, tal validez no desvirtúa la finalidad que tuvo la empresa denunciada de entorpecer la libre competencia, objetivo que logró desde el momento en que la denunciante a cuyo cargo estuvo la comercialización del producto debió hacerlo con otras marcas y etiquetas".

Los casos anteriores, si bien son alternativas a las acciones legales contempladas en la Ley de Propiedad Industrial, no llevan necesariamente al resultado práctico de obtener la nulidad de un registro marcario espurio, pese a lo cual logran ser medios eficaces para combatir indirectamente la "piratería de marcas internacionales".

Afortunadamente, gran parte de los problemas que se han suscitado hasta hoy debido a la legislación vigente, no debieran repetirse una vez aprobada definitivamente la nueva Ley de Propiedad Industrial, ya que ella contempla normas jurídicas específicas destinadas a evitar la "piratería marcaria".

III.- Nuevo enfoque del problema y formas de solución de estas controversias contempladas en el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial actualmente en trámite en el Congreso Nacional. Instituciones que se crean

La nueva Ley de Propiedad Industrial que se encuentra actualmente en avanzado estado de tramitación en el Congreso Nacional contempla normas equivalentes al artículo 22 y 23 letras f) y h) de la Ley actual, pero substancialmente mejorados y adecuados a las circunstancias según la experiencia y la jurisprudencia antes reseñada.

Así, el artículo 19 de este nuevo cuerpo legal, equivalente al actual artículo 22, mantiene el requisito de novedad exigido al señalar: "bajo la denominación de marca comercial se comprende a todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales".

Por su parte, el artículo 20 letra f) del Proyecto de Ley prohibe el registro de marcas que se presten para inducir a error o engaño respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. Esto es, hace extensiva la norma actual que se refiere sólo a productos, a los servicios y establecimientos.

A su vez, el mismo artículo 20 de la nueva Ley en su letra g) contempla una regla nueva que favorece directamente a las marcas internacionales, estableciendo prohibición de registrar como marcas a aquéllas que sean iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Con esta nueva disposición, no se ha hecho otra cosa que incluir en la Ley una manera de evitar las controversias suscitadas en el pasado sobre el particular, tal como se ha visto antes.

Se establece sí una exigencia al titular de la marca extranjera, ya que el inciso segundo de la letra g) mencionada dispone que rechazado o

anulado el registro por esta causal, el dueño de la marca extranjera deberá dentro de 90 días solicitar la inscripción de su marca en Chile y, si así no lo hiciere, la marca podrá ser entonces solicitada por cualquier persona teniendo prioridad aquélla a quién se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro respectivo.

La obligación establecida es plenamente justificada, puesto que si el titular de una marca internacional famosa se ha dado el trabajo de tramitar un juicio en Chile para proteger sus derechos, es perfectamente congruente que se le exija que, una vez obtenida sentencia favorable, tenga que inscribir su marca en nuestro país.

También se mantiene una norma similar a la que se contempla en la actual letra k) del artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el inciso j) del artículo 20 de la Ley en trámite establece la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil. Se puede observar aquí nuevamente que a partir de la antigua disposición legal, se ha ampliado el ámbito de protección con una nueva redacción más completa y precisa, que implica un reconocimiento expreso a la regla creada por la vía de la interpretación jurisprudencial.

Además es importante consignar que en lo referente al plazo de prescripción para intentar acciones de nulidad a un registro de marcas, la nueva Ley en su artículo 27 alarga el plazo actual de dos años al término de cinco años contados desde la fecha del registro, lo que también contribuirá a evitar la "piratería de marcas", ya que quien se haya apropiado indebidamente de una marca ajena tendrá un período mayor de inseguridad y, el legítimo creador y dueño dispondrá de un mayor plazo para hacer valer sus derechos en nuestro país.

Sin embargo, tal vez lo más relevante del proyecto de ley, en lo que a conflictos y juicios marcarios se refiere, dice relación con el nuevo procedimiento y Tribunal de Segunda Instancia que establece.

En el artículo 17 del texto en tramitación se incluye la posibilidad de presentar un recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, tanto en los juicios de oposición como en los juicios de nulidad. Esto significa un evidente progreso ya que, en la actualidad al no haber una segunda instancia, en los juicios de oposición no queda otra vía que el recurso disciplinario de queja ante la Excelentísima Corte Suprema el que, por no ser propiamente un recurso jurisdiccional, debe sólo fundarse en que se ha cometido

falta o abuso en la dictación del fallo, lo que en la mayoría de los casos no se ha considerado un fundamento válido tratándose netamente de una cuestión de criterio, como es la determinación subjetiva de si una marca es o no parecida a otra en sus aspectos gráficos y/o fonéticos.

En lo que dice relación a los juicios de nulidad de registros de marcas, el sistema vigente es evidentemente defectuoso ya que contempla una Junta Arbitral de Segunda Instancia de características muy peculiares puesto que se trata de un Tribunal Arbitral, sin medios ni personal propios, constituído por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por un delegado del Departamento de Propiedad Industrial y por otro delegado nombrado por la propia parte apelante. Basta analizar la composición y funcionamiento de la actual Junta Arbitral contemplada en el artículo 17 de la Ley vigente para concluir que se trata de una institución deficiente e ineficaz para el propósito perseguido con su creación.

En cambio, la nueva Ley de Propiedad Industrial contempla un verdadero tribunal de Segunda Instancia que conocerá de las apelaciones, el que estará integrado por tres miembros designados cada dos años, por el Ministro de Economía, siendo uno de ellos de su libre elección, otro tendrá que ser elegido a proposición del Presidente del Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo de abogados, y el último deberá elegirse de una terna presentada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en ella deberán incluirse sólo a personas que se hayan desempeñado como Ministros de Corte de Apelaciones o abogados integrantes de las mismas.

En inciso final del artículo 17 del Proyecto establece que este nuevo Tribunal de Segunda Instancia determinará su forma de funcionamiento, su organización y apoyo administrativo y, lo que es más importante, se le otorga un financiamiento con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía para el cumplimiento de sus funciones, siendo sus miembros remunerados. Todo esto indudablemente favorecerá el buen funcionamiento de este nuevo Tribunal que se ha creado, lo que redundará en un evidente mejoramiento en la solución de controversias relativas a marcas comerciales.

Además, como Tribunal de Justicia que es, quedará sujeto a la jurisdicción disciplinaria de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, de manera que siempre permanecerá abierta la posibilidad de entablar un recurso de queja ante el Máximo Tribunal en contra de sus sentencias, de estimarse que ellas han sido constitutivas de faltas o abusos.

Por último, la nueva Ley en tramitación no sólo mejora el procedimiento, contempla la posibilidad de apelar y crea un Tribunal de Segunda

Instancia, sino que además establece un examen preliminar de las solicitudes de marcas antes de ser acogidas a tramitación, de manera que el Departamento de Propiedad Industrial deberá determinar si la solicitud debe ser publicada en el Diario Oficial o nó. Esto también significará un evidente progreso, ya que dicho examen preventivo evitará los consecuentes juicios de oposición tratándose de solicitudes relativas a marcas comerciales ya registradas o que incurran en alguna otra causal de irregistrabilidad. Si de este examen preventivo que contempla el artículo 22 del Proyecto resulta una negativa a la tramitación de una solicitud, y la consecuente negativa a publicar la misma en el Diario Oficial, podrá reclamarse dentro de un plazo de 20 días, ya que se establece específicamente este recurso en el inciso segundo del Artículo 22.

Por todo lo expuesto, es de esperar que el Proyecto de Ley en tramitación se convierta en un futuro cercano en la Nueva Ley de Propiedad Industrial chilena, ya que significará un importante paso adelante para la adecuada protección de los derechos de quienes han creado marcas comerciales.

LEY NUM. 19.039

(Publicada en el Diario Oficial Nº33877 del 25 de enero de 1991)

ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Teniendo Presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Ley:

TITULO I

Normas Comunes

Artículo 1.- La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Artículo 2.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.

Artículo 3.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o por apoderado.

Artículo 4.- Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 5.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 60 días tratándose de una solicitud de patente de invención.

Artículo 6.- Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales con el objeto de verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56 y 62 de esta ley, según corresponda.

Artículo 7.- En los procedimientos relativos a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días.

Artículo 8.- Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento.

Artículo 9.- Ordenada la práctica de un informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez, a solicitud del interesado hasta por 120 días.

Artículo 10.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien los realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño, los que serán de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial o del demandante de nulidad de estos privilegios.

Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley son fatales y de días hábiles, teniéndose para estos efectos, además, como inhábil el día sábado.

Artículo 12.- En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial.

En estos procedimientos será aplicable además lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código.

Artículo 13.- Las notificaciones se practicarán en la forma que disponga el reglamento.

Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública, y se anotarán al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de privilegios industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título.

Artículo 15.- Los poderes relativos a la propiedad industrial podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un

Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública y se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.

Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que se dicte será fundado y en su forma deberá atenerse en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Podrán corregirse de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, dentro de cinco días contados desde la fecha de su notificación.

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procederá el recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de 15 días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal Arbitral de que tratan los incisos siguientes.

El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial estará integrado por tres miembros que serán designados, cada dos años, por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales será de su libre elección, otro será propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo de abogados y el tercero será elegido de una terna que presentará la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal contará además con un Secretario-Abogado, que será funcionario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Para la preparación de la terna de que habla el inciso anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago incluirá en ella a personas que se hayan desempeñado como ministros de cualquier Corte de Apelaciones del país o como abogados integrantes de las mismas.

Cuando el Tribunal Arbitral deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal Arbitral se reunirá las veces que sea necesario y que él mismo determinará y sus integrantes serán remunerados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión en la forma que determine el reglamento. Dicha remuneración será compa-

tible con cualquier otra de origen fiscal. El mismo reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento del Tribunal y apoyo administrativo.

Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad y de diseños industriales estará sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual por cada cinco años de concesión del privilegio.

Las patentes precaucionales estarán afectas al pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual.

La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, debiendo pagarse el equivalente a media unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente.

La presentación de las apelaciones en casos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseño industriales, estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. En caso de ser aceptada la apelación, el Tribunal Arbitral ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombres y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca comercial, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Todos los derechos establecidos en este artículo serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en el Departamento de Propiedad Industrial dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Los registros de marcas comerciales que distinguen servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley.

TITUTO II

De las Marcas Comerciales

Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad.

Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados. Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si se le asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que constituya este nombre deberá ser la que aparezca en forma más destacada y también gozará de protección de marca, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejará constancia en el registro.

Artículo 20.- No pueden registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiese fallecidos. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.

j) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

Artículo 21.- El registro de marcas comerciales se llevará en el Departamento y las solicitudes de inscripción se presentarán ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca el reglamento.

Artículo 22.- Antes que el Conservador de Marcas acepte a tramitación una solicitud de marca, el Departamento deberá practicar una búsqueda o examen preventivo, a fin de establecer si concurre alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 20.

De la resolución del Conservador de Marcas que no dé lugar a la tramitación de una solicitud de acuerdo al artículo 4 de esta ley, podrá reclamarse ante el Jefe del Departamento dentro del plazo de 20 días.

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una o más clases del Clasificador Internacional. Igualmente; sólo podrán solicitarse e inscribirse para servicios, cuando ellos son específicos y determinados de las distintas clases de Clasificador Internacional. Asimismo, se podrá solicitar y registrar marcas para distinguir establecimientos industriales o comerciales de fabricación o comercialización asociados a una o varias clases de productos determinados; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca en cada clase se tendrá como una solicitud o registro distinto.

Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

Artículo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R" dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán hacer valer, las acciones penales a que se refiere esta ley.

Artículo 26.- Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley.

Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido dicho plazo el Jefe del Departamento declarará de oficio la prescripción, no aceptando a tramitación la petición de nulidad.

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca. Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción.

TITULO III

De las Patentes de Invención

Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteción de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.

Artículo 32.- Una invención será patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Artículo 33.- Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la de la solicitud que se estuviere examinando.

Artículo 34.- En 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.

Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 36.- Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier

tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Artículo 37.- No se considera invención y quedan excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las variedades vegetales y las razas animales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley: al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 15 años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, las patentes que se soliciten en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, sólo se otorgarán por el tiempo que aún falta para expirar el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la patente, sin exceder el plazo señalado en el inciso anterior.

Artículo 40.- Se entiende por mejoras las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente novedad y ventajas notorias y relevantes sobre la invención primitiva.

Artículo 41.- Las solicitudes de patentes de invención respecto de mejoras sobre inventos ya patentados en el país y siempre que éstos estén vigentes, deberán ser solicitados por sus autores y se sujetarán a las disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la mejora es el propio dueño del invento de origen, se le concederá la patente por el tiempo que falte para completar el plazo de la patente primitiva.

b) Si quien ha realizado una mejora es un tercero y aún se encuentra vigente el plazo de concesión de la patente en que inciden las mejoras, podrá

concederse la patente sólo si el inventor primitivo autoriza previamente al segundo inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de que se trate. Podrá concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan sólo para uno de ellos, de cuyo convenio se dejará constancia en documento que se agregará al expediente respectivo.

c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podrá solicitar patente de invención sobre ésta. Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de vigencia y el plazo de concesión de la patente complementaria lo resolverá el Jefe del Departamento. Para ello el inventor deberá manifestar tal intención al Departamento, en un plazo de 90 días, contado desde la fecha de la solicitud original.

Artículo 42.- Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga una invención en estudio y que necesite practicar experiencias o hacer construir algún mecanismo o aparato que lo obligue a hacer pública su idea, podrá amparar transitoriamente sus derechos contra posibles usurpaciones pidiendo, al efecto, un certificado de protección o patente precaucional que el Departamento le otorgará por el término de un año previo pago del derecho respectivo.

La posesión de este certificado da a su dueño derecho legal preferente sobre cualquier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso el plazo de duración de la patente definitiva se contará desde la solicitud de patente precaucional.

Si el poseedor de una patente precaucional dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, el invento pasará a ser de dominio público.

Artículo 43.- Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.

Artículo 44.- Las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invención, corresponden al interesado, quien las hará bajo su responsabilidad.

La concesión de una patente no significa que el Estado garantice la necesidad y exactitud de las manifestaciones que se hagan por el peticionario en la solicitud y en la memoria descriptiva.

Artículo 45.- Si los antecedentes que se han acompañado no son completos, podrá subsanarse la falta dentro de 40 días de notificada la resolución de observaciones. En este caso, valdrá como fecha la de la solicitud inicial. En caso contrario se tendrá por no presentada y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección o nueva presentación.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo. En este caso el solicitante podrá requerir el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 días, contados desde la fecha de abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud.

Artículo 46.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, haya o no devenido en la concesión de la patente.

Artículo 47.- La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se mantendrán en el Departamento a disposición del público, después de la publicación a que se refiere el artículo 4.

Artículo 48.- Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud.

Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Este privilegio se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

Artículo 50.- Procede la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el privilegio se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención podrá ejercitarse durante 10 años.

Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva del decreto ley Nº211, de 1973, que será el organismo encargado de determinar la existencia de la situación denunciada y fallar en consecuencia.

La sentencia de la Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

- La existencia de una situación de abuso monopólico.
- En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisión deberá establecer las condiciones en que el licenciatario deberá explotar industrialmente la patente, el tiempo por el que se le otorgue la licencia y el monto de la compensación que deberá pagar periódicamente quien utilice el procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas abiertas.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y debe anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P. I." y el número del privilegio.

Solamente se exceptuarán de esta obligación los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afecta la validez de la patente, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite se deberá indicar esa situación, en el caso que fabriquen, comercialicen o importen con fines comerciales los productores a los que afecte dicha solicitud.

TITULO IV

De los Modelos de Utilidad

Artículo 54.- Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Artículo 55.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelo de utilidad, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título.

Artículo 56.- Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.

No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Artículo 57.- Las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud.

Artículo 58.- Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo de utilidad.

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M. U.", y el número del privilegio. La omisión

de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas de esta ley.

Artículo 60.- La declaración de nulidad de las patentes de modelo de utilidad procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo de utilidad patentado.

c) El que cometiere defraudación imitando un modelo de utilidad patentado.

d) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetivos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

TITULO V

De los Diseños Industriales

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

No podrá protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza.

Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título.

La declaración de nulidad de los diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50.

Artículo 64.- Toda petición de privilegio de diseño industrial deberá hacerse mediante la presentación de, a lo menos, los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Artículo 65.- El privilegio de un diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud.

Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Diseño Industrial" o las iniciales "D. I." y el número del privilegio. La omisión de este requisito no afecta la validez del diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

b) El que maliciosamente imitare un diseño industrial registrado.

c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que en definitiva se otorgue el privilegio.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño del privilegio.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario del privilegio. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

TITULO VI

De las Invenciones de Servicio

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial,

pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- La facultad de solicitar el privilegio, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional por convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente o del modelo de utilidad, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Todas las controversias de este título serán de competencia del Tribunal Arbitral a que se refieren los incisos quinto y siguientes del artículo 17 de esta ley.

Artículo 72.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal Arbitral a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, item 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

TITULO VII

Disposiciones Finales

Artículo 73.- Derógase el decreto ley Nº958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley Nº18.592; el artículo 38 de la ley Nº18.681, y la ley Nº18.935.

TITULO VIII

Disposiciones Transitorias

Artículo 1.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 2.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley Nº958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Artículo 3.- La solicitud de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley Nº958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la propiedad de la solicitud original.

Artículo 4.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento que de ella debe dictar el presidente de la República, lo que hará dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley.

Y habiéndose aprobado por el Congreso Nacional las observaciones formuladas por el Presidente de la República, y dado cumplimiento a lo establecido en el Nº1 del Artículo 82 de la Constitución Política de la República, por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº19.039 QUE ESTABLECIO NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Publicado en el Diario Oficial Nº34.079 del 30 de septiembre de 1991)

TITULO I:

De las Definiciones

ARTICULO 1º: El presente reglamento regula el otorgamiento de los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, así como las demás materias contenidas en la Ley Nº19.039.

Toda solicitud de privilegio industrial deberá presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

ARTICULO 2º: Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

Clasificador de Patentes de Invención: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Modelos de Utilidad: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Diseños Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de Octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.

Departamento: el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma función que aquél que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.

Estado de la Técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un privilegio industrial en Chile.

Licencia no voluntaria: es la autorización que confiere la autoridad competente a

un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado una situación de abuso monopólico.

Ley: la Ley Nº19.039 que establece las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante de un privilegio industrial da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad o diseño industrial y, además, el estado del arte relacionado con dicho privilegio.

Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, debidamente calificada por el Departamento, lo habilita para emitir informes técnicos respecto a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

Pliego de reivindicaciones: conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.

Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud de privilegio industrial, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga presentada una solicitud de privilegio en el extranjero, para efectuarla también en Chile, dentro del plazo que la Ley o un tratado internacional establezca.

Privilegios industriales: están constituidos por las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales ya concedidos por el Departamento.

Regalía: retribución o pago periódico que el licenciatario debe al titular de un privilegio industrial, por la licencia de uso otorgada sobre un derecho de propiedad industrial.

Reivindicación o Cláusula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

- Número de cláusula,
- Preámbulo,
- La expresión "caracterizado", y
- La caracterización.

Reivindicación dependiente: es aquélla que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que la protección se solicita.

Reivindicación dependiente múltiple: es aquélla que se refiere a más de una reivindicación anterior.

Reivindicación independiente: es aquélla de la misma categoría (producto, procedimiento o aparato) que se utiliza si el objeto de la solicitud o unidad de invención no puede ser cubierto adecuadamente por una reivindicación.

Solicitud: documento pre-impreso por el Departamento, en el cual consta la

información básica de las peticiones y de los peticionarios de privilegios industriales.

Título: documento que, emitido por el Departamento en conformidad a las normas del presente Reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

Teoría Científica: conocimiento relacionado con alguna ciencia y considerado especulativo, con independencia de toda aplicación.

Tribunal Arbitral: el Tribunal especial establecido en el Artículo 17º de la Ley.

ARTICULO 3º: La facultad para requerir un privilegio industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones de servicio.

El derecho de propiedad sobre un privilegio industrial no se adquiere sino a partir del registro respectivo en el Departamento, de conformidad a la Ley y al presente reglamento.

TITULO II:

De las Solicitudes y Antecedentes de los Privilegios

ARTICULO 4º: Los privilegios industriales se podrán otorgar a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras.

Las solicitudes de tales privilegios podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que este reglamento establece.

ARTICULO 5º: En ausencia de una norma especial, se aplicarán las normas siguientes respecto a la tramitación de los distintos privilegios industriales.

ARTICULO 6º: Toda solicitud de privilegio industrial se presentará en triplicado ante el Departamento por intermedio de su Oficina de Partes, en formularios que serán diseñados e impresos para tales efectos. En cada solicitud deberá quedar claramente establecido, el día en que se presentó la respectiva solicitud.

Las solicitudes de privilegio serán timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignará un número correlativo que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento.

ARTICULO 7º: A la solicitud de cada privilegio, se deberán acompañar los demás antecedentes que la Ley y este reglamento establecen en cada caso.

ARTICULO 8º: Para permitir al Departamento una mejor evaluación de los antecedentes que se le presenten, el solicitante deberá indicar el número, fecha y lugar de concesión de igual privilegio y el número y fecha de cualquier otra solicitud que

hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección o registro solicita en Chile. Con igual finalidad y a requerimiento del Departamento, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero en relación al privilegio cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

Dicha documentación podrá ser acompañada con los antecedentes adicionales o comentarios que el solicitante estime conveniente agregar.

ARTICULO 9º: Un ejemplar de la solicitud debidamente timbrado con indicación de fecha y numerado correlativamente, será entregado al solicitante.

ARTICULO 10º: El formulario-solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre completo, R.U.T., si procediere, profesión o giro, y domicilio del interesado, e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere;
b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituídas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español.
c) Enumeración de los productos o servicios que llevarán la marca y la o las clases del clasificador internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial, se deben especificar los productos y las clases a que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial; y
d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

ARTICULO 11º: A la solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

a) Cuando se tratare de registrar una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño no superior a 20 cm. por 20 cm., salvo casos especialmente calificados por el Jefe del Departamento.
b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquéllos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido;
c) Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al artículo 15 de la Ley.
d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
e) Recibo del pago establecido en el inciso 3 del artículo 18 de la Ley.

ARTICULO 12º: El formulario-solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre, R.U.T., si procediere, y dirección completa del solicitante.
b) Nombre del inventor.
c) Título del invento.
d) Nombre, R.U.T. y dirección del representante, procurador o agente, si lo hubiere.
e) Número de la primera patente otorgada en el extranjero o si no se ha concedido, el número de la solicitud respectiva, si corresponde.
f) Fecha de vencimiento de la primera patente extranjera, si corresponde.
g) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44 de la Ley sobre Propiedad Industrial.
h) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.
i) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
j) Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada.

ARTICULO 13º: El formulario-solicitud de diseño industrial contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre, R.U.T., si procediere, y dirección completa del solicitante.
b) Nombre del creador o diseñador.
c) Título del diseño.
d) Nombre, R.U.T. y dirección del representante, procurador o agente.
e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad del diseño industrial, según el artículo 44 de la Ley sobre Propiedad Industrial.
f) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de Ley.
g) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
h) Si el solicitante es diferente del creador del diseño, deberá acompañarse una cesión de derechos debidamente legalizada.

ARTICULO 14º: Aceptada a tramitación una solicitud de privilegio industrial, el interesado deberá publicar un extracto de la misma, por una sola vez en el Diario Oficial. Para el caso de una solicitud de marca comercial el extracto se deberá publicar dentro de los diez días siguientes a la aceptación a tramitación respectiva, debiendo indicarse el número de la solicitud, nombre completo del solicitante,

marca solicitada y/o descripción de la etiqueta, clase o clases solicitadas y descripción de productos o servicios dentro de dichas clases.

La publicación del extracto de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial deberá realizarse por parte del interesado, dentro de los sesenta días siguientes a la aceptación a tramitación de la solicitud respectiva, indicándose los antecedentes que del examen preliminar así se determinen.

La solicitud de marca comercial cuyo extracto no se publicase dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiere pagado. En iguales circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, la solicitud se tendrá por abandonada, procediéndose a su archivo.

De acuerdo a lo establecido en el segundo inciso del artículo 45 de la Ley, las solicitudes de patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales que se tengan por abandonadas, podrán desarchivarse sólo por una vez dentro de un plazo de 120 días.

TITULO III:

Del Procedimiento Común para la Obtención del Privilegio

ARTICULO 15°: Con la solicitud de un privilegio, el Departamento iniciará un expediente el que se formará, además, con todas las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con su procedimiento de concesión, incluídas las etapas de apelación, si las hubiere y que se cerrará con la decisión a firme del Departamento.

Todos los expedientes serán públicos a contar desde la fecha de publicación de un extracto de la solicitud y quedarán bajo la custodia del Conservador de Patentes, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales y del Conservador de Marcas, tratándose de solicitudes de este tipo de privilegios, en tanto no exista un juicio de oposición, nulidad o apelación en su contra, en cuyo caso la custodia corresponderá al Secretario Abogado del Departamento o al Secretario Abogado del Tribunal Arbitral, según el caso.

ARTICULO 16°: El Departamento podrá llevar un registro especial de mandatos y poderes otorgados para la tramitación de los privilegios.

ARTICULO 17°: Las solicitudes podrán ser presentadas a nombre de una o más personas, pero en tal caso designarán un mandatario o apoderado común.

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulará por la Ley común. Sin embargo, existiendo pacto de indivisión u otra convención relativa a la comunidad, podrá acompañarse en cualquier momento y se adjuntará al expediente o se inscribirá al margen del registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.

ARTICULO 18º: El examen preliminar a que se refiere el Artículo 43 de la Ley, será realizado por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante los profesionales expertos que posea, quienes deberán verificar la presentación del resumen, memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos para las patentes de invención y modelos de utilidad, y de la memoria descriptiva y dibujos para los diseños industriales. Dicha verificación contemplará además el análisis del cumplimiento de lo establecido en la Ley y en este reglamento.

Se evacuará un informe del examen preliminar en el que se indicará el tipo de solicitud de que se trate (patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial), una clasificación técnica preliminar y las observaciones pertinentes a la presentación. Adicionalmente, los expertos del Departamento confeccionarán el extracto para publicar que, a su juicio, mejor interprete la materia solicitada como privilegio.

Si faltaren antecedentes el Departamento notificará al solicitante de las omisiones o correcciones que sean necesarias, el que dispondrá de un plazo de hasta 40 días para completarlos o corregirlos. En caso que no lo hiciere o lo hiciere en forma insuficiente o incompleta, la solicitud se tendrá por abandonada.

ARTICULO 19º: Las patentes precaucionales se mantendrán en reserva hasta la publicación del extracto de la patente definitiva o hasta el cumplimiento del plazo a que se refiere el artículo 42 de la Ley, cualquiera sea la circunstancia que ocurra primero.

ARTICULO 20º: El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en cualquier estado de la tramitación del privilegio, desistirse en todo o parte de su solicitud.

ARTICULO 21º: Concedido un privilegio industrial y habiéndose acreditado el pago del derecho establecido en el artículo 18 de la Ley, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador de Patentes, para el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales o Conservador de Marcas, tratándose de marcas comerciales.

ARTICULO 22º: En caso que dos o más solicitudes de privilegios interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se determine quien es el verdadero creador.

TITULO IV:

De las Marcas Comerciales

ARTICULO 23º: La marca comercial es todo signo visible, novedoso y característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o indus-

triales de sus similares, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias. Estas últimas sólo tendrán protección en el caso que vayan unidas o adscritas a una marca ya registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial en relación con el cual se utilice, debiendo necesariamente contener la marca registrada que será objeto de publicidad.

ARTICULO 24º: El derecho preferente a que se refiere el párrafo 2 de la letra g) del artículo 20 de la Ley, deberá ejercerse dentro del plazo de 90 días, contado desde la expiración del derecho del titular extranjero.

ARTICULO 25º: Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberán reproducirse en un diseño en papel con los colores exactos que se desea registrar.

ARTICULO 26º: Las marcas de productos sólo se extenderán a aquéllos comprendidos en las clases respectivas señaladas en la solicitud o bien solamente a los determinados por el solicitante, si ellos fueren específicos.

Tratándose de marcas de servicios, no bastará con señalar la clase, sino que deberá especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea proteger.

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expenden o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.

ARTICULO 27º: Los registros de productos, servicios y establecimientos industriales serán válidos para todo el territorio de la República, en tanto que las marcas registradas que protejan establecimientos comerciales serán válidas sólo para la región o regiones respecto de las cuales se hubiere solicitado su registro, considerándose cada una de ellas como un registro separado, para los efectos de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 18 de la Ley.

TITULO V:

De las Normas Especiales para el Otorgamiento de las Marcas Comerciales

ARTICULO 28º: Previo a la resolución de aceptación a tramitación del Conservador de Marcas Comerciales establecida en el Artículo 22 de la Ley, deberá acreditarse el pago del derecho de presentación de la solicitud indicado en el artículo 18 de la misma.

El Conservador de Marcas no aceptará a tramitación aquellas solicitudes en las que se detecte la omisión de algún requisito formal o se evidencie la concurrencia de algún impedimento legal.

Si la solicitud no fuere aceptada a tramitación por el Conservador de Marcas, esta resolución será reclamable ante el Jefe del Departamento, recurso que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Si el Jefe del Departamento acogiere la reclamación, devolverá el expediente al Conservador de Marcas para los efectos de continuar el trámite que corresponda. Si fuere denegada podrá apelarse para ante el Tribunal Arbitral.

ARTICULO 29º: El Jefe del Departamento podrá solicitar informes a otros organismos y entidades del sector público antes de resolver sobre el otorgamiento del privilegio. Tratándose de productos que se soliciten en las clases 3 y 5, podrá solicitar un informe al Instituto de Salud Pública; en tanto que, en aquellos casos en que se solicite protección para variedades de semillas y plantas de la clase 31, será obligatorio el informe previo del Servicio Agrícola y Ganadero.

ARTICULO 30º: No habiendo oposición, la solicitud de marca comercial será resuelta por el Jefe del Departamento, la que se podrá acoger o rechazar total o parcialmente. Si se rechazare procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Arbitral.

ARTICULO 31º: Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, sin perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente reglamento. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios.

ARTICULO 32º: Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovación dentro del plazo legal, ésta se tendrá por abandonada y sus derechos se entenderán caducados.

ARTICULO 33º: La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se le ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio.

ARTICULO 34º: La utilización de la marca no será condición para su registro, vigencia o renovación.

TITULO VI:

De las Patentes de Invención

ARTICULO 35º: Invención es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, entendido este último concepto en su acepción más amplia e independientemente de la factibilidad o conveniencia económica para ponerla en práctica. Quedan comprendidas en este concepto, las invenciones relativas a

procedimientos biotecnológicos y productos que consistan en materia viva o que la contengan, siempre que reúnan los requisitos de patentabilidad y no queden comprendidas dentro de las exclusiones contenidas en el artículo 37 de la Ley.

ARTICULO 36º: Si la invención fuere realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente pertenecerá en igual proporción a todas ellas, salvo acuerdo en contrario.

Tratándose de invenciones simultáneas, vale decir soluciones técnicas generadas al mismo tiempo pero por diferentes inventores, independientemente uno de otro, el derecho de propiedad industrial pertenecerá al primer solicitante en Chile.

ARTICULO 37º: Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, de una solicitud presentada en el país, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

ARTICULO 38º: La solicitud de patente de invención será acompañada en su presentación al Departamento, de un resumen, memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones y dibujos, esto último si fuere el caso.

ARTICULO 39º: Las solicitudes serán presentadas en papel flexible, resistente, blanco, no brillante con dimensiones "A 4" (29,7 cms. por 21,0 cms.) o bien, en tamaño oficio (33,0 cms. por 22,0 cms.), observando que una vez escogido el formato éste deberá mantenerse durante toda la tramitación.

Serán dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un sólo lado de la hoja, sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o indicaciones de cualquier naturaleza que sean extrañas a la petición del privilegio.

Las unidades deberán expresarse en sistema métrico decimal, sin perjuicio que subsistan otros sistemas de uso más frecuente.

La documentación que se presente deberá contemplar los siguientes márgenes: superior 3,0 cm., izquierdo 3,0 cm., inferior 3,0 cm. y derecho 2,0 cm.

ARTICULO 40º: El resumen, la memoria descriptiva y las reivindicaciones que establezcan unidades de peso y medidas distintas del sistema métrico decimal o grado celcius, deberán incluir, entre paréntesis, su equivalencia.

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación.

ARTICULO 41º: Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la técnica o arte pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podrá proponer al Jefe del Departamento un nuevo título para la invención que cumpla más exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

ARTICULO 42: El resumen contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación, no se extenderá más allá de una página y se acompañará en un formato ficha (hoja técnica) que el Departamento pondrá a disposición del público.

El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y de su aplicación, pero no tendrá efectos en la determinación del alcance de la invención.

ARTICULO 43: La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluir una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (si los hay) y una descripción de la invención.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles –desde el punto de vista tecnológico– destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda "reproducir la invención".

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Departamento podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

La memoria descriptiva deberá incluir además un ejemplo de aplicación de la invención que consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención, que podrá apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere.

ARTICULO 44º: Una solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de la invención no será causal de nulidad del privilegio, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del Departamento deberá proce-

der a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Con el objeto de amparar una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud y para evitar las patentes múltiples, es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las principales mediante enlaces apropiados, siempre que éstas también estén ligadas.

ARTICULO 45º: Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar fundamentalmente sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábico y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, las reivindicaciones podrán hacer referencia a los dibujos que se acompañen a la solicitud.

ARTICULO 46º: El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábico, un preámbulo, la expresión "caracterizado" y la caracterización de que se trata.

No se aceptarán dentro de las cláusulas de las reivindicaciones, frases del tipos "según los dibujos acompañados", "de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta", u otras similares.

ARTICULO 47º: El preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la cláusula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

Al preámbulo le seguirá la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión "caracterizado". Este término deberá estar siempre presente en cada una de las cláusulas, teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos y deberá estar destacado en negrilla o escrito con letras mayúsculas, para facilitar su localización en la etapa de recepción.

La caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inven-

tivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Estos elementos deben estar necesariamente en cada una de las cláusulas, dejando la cláusula primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones dependientes para los detalles o alternativas de dichos elementos.

ARTICULO 48º: La definición del invento propiamente tal así como lo que en definitiva queda protegido por el privilegio industrial que se otorgue, es aquél contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que corresponda a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente del proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquéllas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. Se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

ARTICULO 49º: El solicitante o su representante especialmente facultado para el efecto, podrá renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas en la forma señalada por el Departamento.

ARTICULO 50º: Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación podrá contener algunas de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos.

Los dibujos deberán ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa.

ARTICULO 51º: Los diagramas de flujo podrán contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar, etc.

Los gráficos deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia: símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria

descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.

ARTICULO 52º: Los dibujos se realizarán en papel poliester, en láminas tamaño oficio o A4, con trazos por un sólo lado hechos en tinta china de color negro o bien impreso por medios computacionales mediante impresoras láser.

Sin perjuicio de lo anterior, estos dibujos se realizarán en cualquier medio que se disponga a futuro, de acuerdo al avance de la técnica.

Cada lámina podrá contener uno o más dibujos, todos los cuales deberán ser individualizados numéricamente.

Las láminas no deberán contener textos explicativos, los que se incorporarán en la memoria explicativa.

No se deberán acotar los dibujos y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas.

ARTICULO 53º: El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ésta no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o del contenido de la memoria descriptiva.

ARTICULO 54º: El Departamento podrá en cualquier momento del procedimiento de concesión determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantee dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra. En estos casos, las nuevas solicitudes conservarán la prioridad local de la solicitud original.

De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.

En estos casos, un nuevo extracto de la solicitud del privilegio deberá ser publicado por el solicitante.

ARTICULO 55º: En el examen pericial se considerarán a lo menos los siguientes aspectos:

a) Búsqueda del estado de la técnica.
b) Análisis de la aplicación industrial.
c) Análisis de la novedad.
d) Análisis del nivel inventivo.

El perito o examinador evacuará un informe donde evaluará los puntos anteriores y hará las observaciones a la presentación del resumen, memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos, si procede.

ARTICULO 56º: El período de 15 años de vigencia de una patente de invención establecido en el artículo 39 de la Ley, se contará a partir de la respectiva resolución que ordena extender el título y proceder a su inscripción en el registro competente.

ARTICULO 57º: La solicitud de una patente precaucional deberá contener los mismos elementos que la solicitud de patente ordinaria y, además se deberá acompañar un escrito donde se explique el tipo de ensayos a escala de laboratorio o planta piloto que deberán realizarse o los prototipos que deberán construirse.

ARTICULO 58º: Lo dispuesto en la letra b) del artículo 37 de la Ley se entiende sin perjuicio de la protección que leyes especiales otorgan, o puedan otorgar en el futuro, a las variedades vegetales y cultivares.

TITULO VII:

De los Modelos de Utilidad

ARTICULO 59º: Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

ARTICULO 60º: No se concederá protección de modelo de utilidad a los procedimientos de ninguna especie, ni a aquéllas invenciones cuyo objeto sea materia viva.

ARTICULO 61º: No serán registrables los modelos de utilidad contrarios a la ley, al orden público, a la seguridad del Estado, a la moral y buenas costumbres y todos aquéllos presentados por quien no es su legítimo creador o cesionario.

TITULO VIII:

De los Diseños Industriales

ARTICULO 62º: Para el caso de diseño industrial, además del formulario de solicitud debidamente presentado, el peticionario deberá incluir la memoria descriptiva, los dibujos del diseño y el prototipo o maqueta, cuando procediere.

ARTICULO 63º: La memoria descriptiva del diseño industrial se estructurará presentando una introducción, una descripción de los dibujos y una descripción de la geometría del diseño.

En la introducción se indicará el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia.

En la descripción de los dibujos se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se representa.

En la descripción del diseño se deberá indicar detalladamente las características geométricas del diseño haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.

ARTICULO 64º: Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático.

El Departamento se reservará el derecho de exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente.

ARTICULO 65º: Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los diseños industriales.

TITULO IX:

De la Prioridad de las Solicitudes

ARTICULO 66º: La fecha de prioridad en Chile de cualquier privilegio industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Departamento.

ARTICULO 67º: Los privilegios solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, quedarán también sometidos a las normas de la Ley y del presente reglamento.

ARTICULO 68º: El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se acompañará, además, el respectivo certificado emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad.

Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.

ARTICULO 69º: La prioridad sólo podrá reivindicarse dentro de los plazos que establezca la Ley o el tratado internacional que autorice a invocarla.

ARTICULO 70º: Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aún cuando se encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la Ley o los tratados internacionales suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la Ley o a dichos tratados internacionales.

TITULO X:

De las Oposiciones

ARTICULO 71º: Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Departamento una oposición a la solicitud de cualquier privilegio, dentro del plazo de 30 y 60 días contados desde la fecha de la publicación del extracto, tratándose de marcas comerciales o de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, respectivamente, fundamentándola en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o reivindicando prioridad.

El escrito de oposición deberá contener al menos lo siguiente:

a) Suma del documento en la que se individualizará la solicitud sobre la cual recae la oposición y el nombre de su titular.
b) Nombre completo, domicilio y profesión del oponente.
c) Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposición.
d) Petición concreta al Jefe del Departamento.
e) Patrocinio y poder.

De conformidad a lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº18.120, el escrito de oposición y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

ARTICULO 72º: Tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, vencido el plazo para presentar oposiciones, y con o sin ellas, el Jefe del Departamento ordenará practicar el examen a que se refiere el artículo 6 de la Ley, para lo cual procederá a la designación de un perito, quien deberá verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56 62 de la Ley, según el privilegio de que se trate.

Corresponderá al perito informar sobre los antecedentes técnicos contenidos en cada una de las oposiciones a este tipo de solicitudes, acompañadas al expediente.

ARTICULO 73º: En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español o en su defecto, debidamente traducida.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquéllas referentes a las cesiones de solicitud, desestimiento o limitación de la petición.

TITULO XI:

De las Notificaciones

ARTICULO 74º: Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de concesión de privilegio, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.

La notificación de oposición al privilegio, se efectuará por carta certificada expedida al domicilio que el titular tenga registrado en el Departamento. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído.

La notificación de la demanda de nulidad de un privilegio, se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile.

Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento, serán suscritas por éste y el secretario Abogado del Departamento.

ARTICULO 75º: La demanda de nulidad de un privilegio concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de la Ley.

ARTICULO 76º: Las notificaciones que realice el tribunal arbitral se efectuarán de la misma manera señalada en los artículos precedentes, pero el estado diario deberá confeccionarlo el secretario del mismo.

La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.

TITULO XII:

De la Nulidad de los Privilegios

ARTICULO 77º: Cualquier persona interesada, podrá solicitar la nulidad de un privilegio industrial, fundamentado en alguna de las causales señaladas en el artículo 20 de la Ley, respecto de las marcas comerciales y 50 tratándose de las

patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, cuando correspondiere.

Los juicios de nulidad de un privilegio se sustanciarán ante el Jefe del Departamento y se iniciará con la respectiva demanda de nulidad que deberá contener al menos los siguientes antecedentes:

a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
b) Nombre, domicilio y profesión del demandado. Para estos efectos, se tendrá como cierto el último domicilio que registrara el demandado en el expediente del privilegio respectivo.
c) Número e individualización del privilegio cuya nulidad se solicita y fecha de su registro.
d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.

De conformidad a lo señalado en el artículo 1 de la Ley Nº18.120, el escrito de nulidad y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

ARTICULO 78º: La declaración de nulidad de una patente, no afectará automáticamente la validez de las patentes de adición o de mejoras que estuvieren basadas en el privilegio declarado nulo.

Tratándose de la demanda simultánea de nulidad de una patente ordinaria y otra de mejoras en relación a la primera, pertenecientes a distintos titulares, el Jefe del Departamento acumulará de oficio los procesos, pero resolverá primeramente la nulidad de la patente principal.

ARTICULO 79º: En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el privilegio o de una o más de sus reivindicaciones.

El privilegio o las reivindicaciones que fueren declaradas nulas, se tendrán como sin valor desde la fecha de vigencia del privilegio.

ARTICULO 80º: La acción de nulidad de las marcas comerciales prescribirá dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de otorgamiento del privilegio. Respecto de las patentes de invención la acción prescribirá dentro del plazo de diez años contados también desde el otorgamiento del privilegio y en el caso de los modelos de utilidad y diseños industriales, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 81º: De la demanda se dará traslado al titular del privilegio o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad o de diseño industrial. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

ARTICULO 82º: Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial o en rebeldía del demandado, se

ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa.

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo.

El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el privilegio, como antecedente para mejor resolver.

ARTICULO 83º: Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.
b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.
c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.
d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite.

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de 120 días.

Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de 60 días, prorrogables por única vez por otros sesenta días, en casos debidamente calificados.

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

ARTICULO 84º: En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de 30 días, prorrogables por otros 30 días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.

Habiéndose dado cumplimiento a las etapas anteriores, el Jefe del Departamento fallará acerca de la petición de nulidad, cuyo fallo será fundado y en su forma deberá atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 85º: La sentencia que acoja la nulidad del privilegio, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

TITULO XIII:

De los Derechos y Obligaciones derivadas de un Privilegio Industrial

ARTICULO 86º: El titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el privilegio, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.

ARTICULO 87º: El dueño de una patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial gozará de un derecho exclusivo para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto protegido, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo y para celebrar cualquier tipo de actos sobre el derecho que se le ha conferido, con facultades para:

a) Tratándose de patente de producto, modelo de utilidad o diseño industrial, fabricar, ofrecer en venta, importar, comercializar o utilizar con fines comerciales o industriales dicho producto, modelo de utilidad o diseño industrial.
b) En los casos de patente de procedimiento, utilizar dicho proceso con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrecer en venta o comercializar tal procedimiento.

ARTICULO 88º: La marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida, con facultad para:

a) Oponerse al uso o aplicación de la marca realizado por terceros, o a una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuyas clases se encuentre registrada.
b) Impedir el uso o aplicación de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo o comercial de la marca.

ARTICULO 89º: Los titulares de marcas comerciales registradas, deberán utilizar, al final de la misma o en línea separada, la expresión "Marca Registrada", las iniciales "M.R." o bien el símbolo "R" dentro de un círculo.

Del mismo modo, todo objeto patentado, modelo de utilidad o diseño industrial, deberá llevar la indicación de la naturaleza y número del privilegio, individualizado por su nombre o bien por las iniciales a que se refieren los artículos 53, 59 y 66 de la Ley, según corresponda. Esta norma no se aplicará a las patentes de procedimiento.

Las solicitudes en trámite de patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, deberán emplear la expresión "privilegio en trámite", seguida del número de la solicitud correspondiente.

TITULO XIV:

De las Cesiones de los Privilegios

ARTICULO 90º: Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier gravamen constituído sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuarán por el instrumento que corresponda, el que se anotará al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes.

La transmisión de derechos por causa de muerte se acreditará mediante la inscripción al margen del registro, debiendo acompañarse para ello el respectivo auto de posesión efectiva e inventario protocolizado, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con respecto a terceros.

ARTICULO 91º: La marca comercial que estuviere inscrita en más de una clase se podrá ceder con respecto de todas o algunas de ellas. En este último caso, el registro original será dividido e inscrito bajo la numeración correlativa que corresponda, pero conservará la prioridad y antigüedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números asignados al registro dividido.

ARTICULO 92º: Las cesiones de solicitud de un privilegio a que se refiere el artículo 14 de la Ley, no requieren de inscripción o anotación.

TITULO XV:

De los Libros y Registros que llevará el Departamento

ARTICULO 93º: El Departamento deberá llevar un Registro Especial, en el cual se registrarán los privilegios concedidos y anotarán, como mínimo, las siguientes menciones:

a) Número del privilegio.
b) Nombre, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.
c) Nombre y materia del privilegio.
d) Fecha del otorgamiento.
e) Anotaciones.

Habrá un registro para cada uno de los tipos de privilegios establecidos en la Ley.

ARTICULO 94º: Las certificaciones que deba emitir el Departamento en relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada privilegio, se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, estarán a cargo del Conservador de Patentes, en tanto que el registro de marcas estará a cargo del Conservador de Marcas.

ARTICULO 95º: Para efectos prácticos, el Departamento podrá llevar una o más copias de estos registros por medio de archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que deberán ser copia del registro original.

Los registros estarán a disposición del público, pudiendo ser consultados guardando el debido cuidado de documentos de esta naturaleza.

TITULO XVI:

De las Licencias No Voluntarias

ARTICULO 96º: Cualquier persona interesada en obtener una licencia no voluntaria, recurrirá a la Comisión Resolutiva del Decreto Ley Nº211 de 1973, que será el organismo competente para otorgarla.

ARTICULO 97º: En cualquier etapa del procedimiento, el reclamante y el titular de la patente podrán celebrar una licencia contractual.

ARTICULO 98º: El otorgamiento de una licencia no voluntaria no impide la explotación de la patente por parte del titular ni el otorgamiento de licencias voluntarias a terceros.

TITULO XVII:

De los Peritos y de los Informes Periciales

ARTICULO 99º: Los informes periciales a que se refieren los artículos 6 de la Ley y 110 del presente reglamento, serán efectuados por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Jefe del Departamento.

Los peritos a que se refiere el inciso anterior deberán estar debidamente inscritos en un registro especial que al efecto llevará el Departamento, el que deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de privilegios. La inscripción y eliminación de los peritos de la lista que llevará el Departamento, que será pública, se efectuará por

resolución del Jefe del Departamento, salvo lo dispuesto en el inciso final de este artículo.

Todo informe pericial deberá ser suscrito por el profesional que lo emitió.

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Departamento podrá de oficio o a petición de las partes también requerir informes periciales a personas naturales o jurídicas, y en este último caso éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y él o los profesionales que participaron en su elaboración.

ARTICULO 100º: Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este Reglamento, todos los exámenes periciales serán de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes será fijado periódicamente mediante resolución del Jefe del Departamento.

Los solicitantes tendrán un plazo de 10 días contados desde la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 5 de la Ley, para depositar en el Departamento un vale vista tomado a nombre del solicitante o de su representante y debidamente endosado u otras formas de pago que determine el jefe del Departamento, antes de proceder al nombramiento del perito o examinador que analizará la solicitud.

Tratándose de peritajes de nulidades de estos privilegios, los honorarios periciales serán libremente determinados por la persona o entidad encargada del peritaje y su pago operará bajo el mismo procedimiento señalado precedentemente en este artículo. El peritaje de rigor en estos juicios será de cargo del demandante, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar a su costa otros peritajes.

En casos especiales calificados por el Departamento y atendida la complejidad técnica y la naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Jefe del Departamento podrá resolver que ésta sea estudiada simultáneamente por dos o más peritos de distintas áreas del conocimiento, con el objeto de establecer fehacientemente los requisitos sustantivos señalados en la Ley. Para tal efecto, el solicitante deberá pagar los aranceles fijados por el Departamento por cada perito o examinador que haya sido nombrado para estudiar la solicitud.

ARTICULO 101º: La aceptación del cargo de perito deberá constar en el expediente respectivo y se efectuará dentro de un plazo no superior a 20 días. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo y el Jefe del Departamento procederá a la designación de otra persona quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo.

La no aceptación del cargo deberá ser fundada.

ARTICULO 102º: La labor del Perito consistirá fundamentalmente en lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del privilegio, señalados en los artículos 32, 56 y 62 de la Ley.
b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo a que se refiere la solicitud.
d) Entregar al Departamento su opinión técnica sobre la solicitud de privilegio.

ARTICULO 103º:

Los informes periciales deberán contener al menos:

a) Calificación de los antecedentes técnicos acompañados.
b) Análisis técnico de la solución contenida en la memoria descriptiva.
c) Indicación si las descripciones son suficientes para repetir la solución.
d) Opinión si se cumplen o no los requisitos para otorgar el privilegio.
e) Análisis del estado de la técnica.
f) Conclusión y opinión técnica.

ARTICULO 104º: Para el caso de diseños industriales, el informe pericial deberá contener, a lo menos, una búsqueda de diseños similares y el análisis de la novedad, además de las observaciones a la presentación de la memoria descriptiva y dibujos.

ARTICULO 105º: Para analizar la novedad con respecto a los diseños industriales similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la Ley, lo siguiente:

a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.
b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.
c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.
d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.
e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el modelo solicitado tiene una fisonomía nueva, original y diferente.

ARTICULO 106º: El perito o examinador, por intermedio del Jefe del Departamento, requerirá los antecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para determinar la existencia de los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada privilegio.

ARTICULO 107º: Evacuado un informe pericial, éste será notificado a través del estado diario al solicitante, dándosele copia si así lo requiere.

En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Departamento por propia iniciativa o a solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica. Dicha opinión se obtendrá de un segundo perito, de una comisión integrada por los peritos del área técnica respectiva o de los examinadores internos que designe el Jefe del Departamento.

ARTICULO 108º: El Departamento estudiará el informe del perito o examinador para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Departamento.

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Jefe del Departamento.

ARTICULO 109º: El perito o examinador deberá realizar una búsqueda del estado de la técnica, para lo cual se podrán utilizar medios nacionales o internacionales disponibles.

Para facilitar dicha tarea, el Departamento contará con un banco de datos conformado por las patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerará dentro de la búsqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de investigación, universidades o empresas que puedan aportar información técnica sobre la materia solicitada.

En casos especiales se podrá efectuar una búsqueda con datos provenientes de otros países, la que se realizará mediante los convenios que tenga el Departamento con Oficinas Extranjeras u Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta búsqueda en el examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitación de un privilegio.

Si se requiere este tipo de búsqueda durante el examen pericial, podrá ampliarse el plazo para evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley.

ARTICULO 110º: El Jefe del Departamento hará un llamado público, mediante una publicación en el Diario Oficial, para confeccionar la primera lista de los peritos que serán inscritos para realizar el examen técnico de las solicitudes de patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En dicha lista serán incorporadas todas las personas que a juicio del Jefe del Departamento sean técnicamente idóneas para efectuar dichos exámenes, en las distintas áreas que se requieran.

Las normas señaladas en este título no se aplicarán a los peritajes distintos de aquellos referidos en el artículo 6º de la Ley.

TITULO XVIII:

De las Invenciones de Servicios

ARTICULO 111º: Los derechos de propiedad industrial derivados del trabajo de personas contratadas, dependiente o independientemente, con la finalidad de realizar una labor creativa o inventiva, susceptible de ser protegida por alguno de los instrumentos que señala la Ley, pertenecerán a su empleador o a quien encargó el servicio. El trabajador o quien prestó el servicio, sólo tendrá derecho a la

remuneración o retribución señalada en el respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios.

El empleador o quien encargó el servicio, tendrá el derecho a que la invención o trabajo encargado permanezca en secreto.

Las normas señaladas precedentemente podrán ser alteradas por estipulación expresa del contrato de trabajo o de prestación de servicios.

ARTICULO 112º: Los derechos de propiedad industrial de quienes hayan sido contratados para realizar una función distinta a la creativa o inventiva, pertenecerán a su creador o inventor, a menos que para llevar a cabo dicha actividad creativa o inventiva haya utilizado en forma evidente conocimientos adquiridos durante su permanencia en la empresa empleadora o utilizara medios proporcionados por ésta, en cuyo caso los derechos pertenecerán al empleador, sin perjuicio de la retribución adicional al trabajador o prestador del servicio, a que se refiere el artículo 69 de la Ley.

Dicha retribución se establecerá en función de la importancia comercial e industrial de la creación, la que será fijada de común acuerdo por las partes o por el tribunal especial que se refiere el artículo 17 de la Ley, en caso que el acuerdo no se produzca.

ARTICULO 113º: Los trabajadores o prestadores de servicios son obligados a comunicar a su empleador o a quien encargó el servicio, de la actividad creativa o inventiva que hubieren realizado al amparo del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según el caso.

ARTICULO 114º: La irrenunciabilidad de los derechos a los que se refiere el artículo 71 de la Ley, procederá sólo en aquellos casos en que la función primordial del trabajador, según su contrato de trabajo, no sea la de realizar una actividad inventiva o creativa.

TITULO XIX:

Del Tribunal Arbitral

ARTICULO 115º: Los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial a que se refiere el Artículo 17 de la Ley serán designados mediante Resolución del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. La Resolución contendrá asimismo, la designación de tres miembros suplentes, que reunirán las mismas calidades señaladas en la Ley, los que deberán ser propuestos por las entidades señaladas en el inciso 5 de la norma aludida, quienes reemplazarán a los titulares para el caso que éstos falten o se encuentren afectados por una causal legal de implicancia o recusación declarada, que les impida conocer de un asunto.

ARTICULO 116º: Los miembros del Tribunal que expiren su período, sea en calidad de titular o suplente, podrán ser designados por un nuevo período y así indefinidamente, si fueren propuestos por quien corresponde.

ARTICULO 117º: El Tribunal Arbitral determinará los días y horas en que funcionará, debiendo sesionar a lo menos dos veces a la semana. No obstante, cuando el número de causas pendientes sea inferior a cinco, se podrá suspender la vista de las mismas para una próxima sesión.

Cada Ministro del Tribunal percibirá por sesión a la que asista un honorario equivalente a una y media Unidad Tributaria Mensual, que se incrementará en una décima de unidad Tributaria Mensual en razón de cada apelación de que conozca, sin exceder de un total de dos y media Unidades Tributarias Mensuales por sesión.

ARTICULO 118: Corresponderá presidir el Tribunal al miembro propuesto por la Corte de Apelaciones, o a quien lo reemplace.

ARTICULO 119º: El tribunal funcionará con los relatores y personal administrativo que sea adecuado para su actuación.

El Presidente, el Secretario y los Relatores del Tribunal tendrán las mismas atribuciones que corresponden a dicha función en las Cortes de Apelaciones, de conformidad con las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean aplicables.

ARTICULO 120º: Corresponderá, al menos, al Secretario Abogado del Tribunal:

a) Recibir de la Oficina de Partes del Departamento los documentos que a ésta ingresen dirigidos al Tribunal.
b) Informar al Tribunal de las peticiones que han sido sometidas a su conocimiento.
c) Notificar las resoluciones.
d) Actuar como relator de las distintas causas que deba conocer el Tribunal, si correspondiere.
e) Organizar y dirigir el apoyo administrativo que requiera el Tribunal, de acuerdo a los recursos puestos a su disposición para tales efectos.

ARTICULO 121º: El Tribunal deberá funcionar con tres miembros para conocer y decidir los asuntos que le estén encomendados y sus resoluciones se adoptan por mayoría de votos conforme.

En la adopción de los acuerdos el Tribunal observará, en cuanto sean aplicables, las normas contenidas en el Párrafo 2 del Título V del Código Orgánico de Tribunales.

En la vista de la causa sólo se aceptarán alegatos de los abogados, por hasta treinta minutos, tratándose de apelaciones de sentencias definitivas. En los demás casos, podrán formularse presentaciones por escrito hasta el tercer día anterior al de la audiencia respectiva.

Las apelaciones provenientes de diversas oposiciones a una misma solicitud, aun cuando dan origen a recursos distintos, podrán conocerse y resolverse conjuntamente.

ARTICULO 122º: El escrito de apelación deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan y la parte apelante deberá acompañar al mismo el comprobante de haber efectuado la consignación a que se refiere el artículo 18 inciso 5 de la Ley. El Tribunal podrá declarar en cuenta inadmisible la apelación, cuando ésta sea extemporánea o no cumpla con los requisitos señalados precedentemente. En caso contrario, le asignará un número de causa y ordenará traer los autos en relación.

ARTICULO 123º: La vista de la causa se efectuará, en cuanto sea pertinente, de acuerdo a las normas contenidas en los artículos 163 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 124º: Cada uno de los fallos que emita el Tribunal deberá señalar si procede o no la devolución de la consignación a que se refiere el inciso quinto del artículo 18 de la Ley, por haber sido o no satisfecha la petición del apelante.

En caso afirmativo, el Secretario Abogado del Tribunal, a petición de parte, emitirá un certificado dirigido al Tesorero General de la República para que proceda a la devolución de la consignación.

ARTICULO 125º: A los miembros del Tribunal y a los Relatores les serán aplicables, en cuanto sea pertinente, las normas sobre implicancias y recusaciones contenidas en el Título VII, Párrafo 11 del Código Orgánico de Tribunales, y las normas contenidas en el Título XII del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

TITULO XX:

Disposiciones Finales

ARTICULO 126º: Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el artículo 18 de la Ley serán emitidas por el Departamento, ante el cual deberá acreditarse su pago.

ARTICULO 127º: El traspaso de los recursos de apelación a que se refiere el inciso 2º, artículo 2 transitorio de la Ley, se hará en el plazo de 60 días, período en el cual el Presidente de la Comisión Arbitral que se establece en el artículo 17 del Decreto Ley Nº958, de 1931, entregará al Presidente del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la Ley 19.039 todos aquellos expedientes en proceso que obren en su poder. Este plazo se contará desde la fecha en que se instale legalmente el Tribunal Arbitral.