

Implementación de obligaciones sobre propiedad intelectual de los tratados de libre comercio con EEUU. Experiencia de Chile

Bernardita Escobar Andrae



NACIONES UNIDAS



Este documento fue preparado por Bernardita Escobar, Consultora de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL en el marco del proyecto CEPAL/GTZ: "Towards sustainable and equitable globalization (GER/06/003)."

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Índice

Resumen	5
I. Introducción	7
II. Negociación e implementación del capítulo 17 del TLC Chile-EE.UU.:	
Contexto del proceso	11
A. Implementación del ADPIC	11
1. Situación de Chile respecto de otros países en vías de desarrollo	11
B. Implementación del ADPIC en Chile y la negociación capítulo 17 del TLC	14
1. Cronología de los procesos.....	14
2. Implementación del ADPIC y sus efectos en la negociación del capítulo 17 del TLC.....	15
3. Paralelismo de implementación del ADPIC y del capítulo 17 del TLC.....	18
III. Implementación del capítulo 17	19
A. Sección de obligaciones generales	19
1. Implementando PCT	20
B. Sección marcas.....	20
C. Sección de nombres de dominio de la Internet.....	24
D. Sección indicaciones geográficas (IGS)	25
E. Sección de derecho de autor (DA), derechos conexos (DC) y normas comunes al DA y DC.....	27
F. Sección de señales satelitales.....	28
G. Sección de patentes.....	28
1. Obligaciones de patentes de los TLC suscrito por EE.UU.....	28
2. Patentes para plantas	30
3. Nulidad o revocación de patentes	31
4. Extensión de la protección-procedimiento no contenciosos en sede jurisdiccional.....	32
5. Patentes y fármacos	32
6. Divulgación inocua.....	33
H. Productos regulados	34
1. Protección a la de información no divulgada.....	34
I. Sección de observancia.....	38
IV. Conclusiones	41

Bibliografía.....	43
Anexos.....	45

Resumen

Este artículo analiza la experiencia de implementación de las normas de Propiedad Intelectual (PI) acordadas en el Tratado Comercial bilateral de Chile con los EE.UU., a la luz del contexto en el que ocurrió el proceso de negociación del Tratado y comparativamente respecto del contenido de otros Tratados de Libre Comercio (TLC) con PI suscritos por EE.UU. durante el período Presidencial de G. W. Bush.

El proceso de implementación de las normas de PI acordadas en el marco multilateral OMC-ADPIC cobró significancia especial en la experiencia Chilena, tanto en el proceso de negociación del capítulo de PI del TLC Chile-EE.UU., como en su proceso de posterior implementación. Con la implementación de OMC-ADPIC, Chile ganó un acervo e interés político y público en torno a la protección a la PI, que afectó el qué acordaría con EE.UU. y cómo lo implementaría. Pese a que el proceso de implementación del capítulo de PI del TLC con EE.UU.-Chile se encuentra en proceso, se distinguen algunas de sus etapas. La primera corresponde a la fase de implementación sencilla, de la que fue objeto algunas normas relativas a Derecho (D°) de Autor y D°s conexos. Esta consistió en las reformas legales derivadas del capítulo cuya aplicación entraban en vigor junto con el Tratado (1° Enero 2004) y cuyas normas eran de interpretación e implementación simple y por mismo, dieron pie a una reducida discusión parlamentaria.

La segunda categoría, corresponde al paquete de normas de implementación que afectó a las industrias farmacéutica y agroquímica. Dichas normas corresponden a aquellas con una dimensión estratégica significativa para ambas partes, EE.UU. y Chile. En esos casos, el espacio de nitidez y definición del alcance de la protección derivada del texto del Tratado ha sido más difuso y con ello ha sido susceptible de diferencias de interpretación entre las partes. Esto, explica parcialmente el nivel de complejidad del proceso de negociación Chile-EE.UU., implementación por parte de Chile y definición de estándares negociables por parte de los EE.UU. en posteriores negociaciones con terceros países. Por ello, tanto la duración como complejidad del proceso de implementación fueron en extremo complejas y se afectó notoriamente la calidad de la relación bilateral post implementación.

La tercera fase corresponde a la implementación de normas relativas a Marcas y patentes, las que tuvieron un trámite parlamentario relativamente rápido.

Finalmente se pueden distinguir fases de implementación inconclusas adicionales. Una, relativa al proceso de adhesión de diversos Tratados internacionales, que conllevan discusión parlamentaria doble: para la adhesión y para la implementación del Tratado que derivan de esos tratados. La otra, corresponde al proceso de implementación de las materias relativas a derecho de

autor y derechos conexos en el ámbito digital. Esta, corresponde a un área del quehacer económico de alto impacto público, social y corporativo. Por ello, la discusión parlamentaria ha sido extensa e intensa y por el momento, inconclusa.

I. Introducción

A inicios de la década de los 2000s, la administración del gobierno del Presidente G. W. Bush de los EE.UU., re-lanzó la estrategia de apertura comercial hacia países con economías emergentes (y algunos desarrollados) por medio de negociaciones bilaterales que se había iniciado a principios de los 1990s, y que no prosperaron durante la Administración del Presidente Clinton, cuando no se obtuvo autorización del Congreso de los EE.UU. para llevar adelante dichas negociaciones¹. Con una década de desfase, el proceso de apertura comercial de inicios de los 1990s prosperó. Los resultados de las negociaciones bilaterales han consistido, por una parte, en la consolidación del régimen de preferencias arancelarias de EE.UU. hacia dichos países (sistema general de preferencias). Ello ha significado pasar desde un régimen de apertura comercial de EE.UU. de carácter unilateral, transitorio y sujeto a revisión permanentemente, a una apertura comercial de carácter bilateral permanente. Por otra, el acuerdo comercial negociado por los EE.UU. con dichos países, tal como ocurriera en los 1990s con el ALCAN (Acuerdo de Libre Comercio de America del Norte o NAFTA por su sigla en inglés) primero y con la negociación de la OMC después, además de apertura comercial para el comercio de bienes, el acuerdo incluyó diversas disciplinas relacionadas con el comercio internacional de bienes y servicios. En muchos casos, la inclusión de estas materias significó definir nuevos estándares a los existentes a nivel multilateral, conforme al acuerdo de Marrakech de 1994, que estableció a la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC). Una de estas disciplinas corresponde a la protección a la Propiedad Intelectual (PI) y uno de los países con los que negoció EE.UU. un acuerdo comercial corresponde a Chile.

Para Chile, como para muchos países en vías de desarrollo, acordar estándares de mayor protección en materia de PI significaba entrar en un terreno complejo y por lo general de escaso o nulo interés nacional. Si bien es cierto, incorporar la disciplina de PI a acuerdos de naturaleza comercial no correspondía a una práctica nueva para Chile u otro de los socios comerciales de estos nuevos Tratados con EE.UU., pues menos de una década antes ya habían aceptado la adopción del acuerdo ADPIC (Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio, Anexo C del Acuerdo de Marrakech) como parte integral del acuerdo comercial de la OMC. En el caso de Chile, además, durante los 1990s ya había suscrito Tratados comerciales que incluían normas de PI (casos de los Tratados con México y Canadá). Más bien, redefinir estándares de protección a la PI implicaba involucrarse en definiciones sobre materias en las cuales Chile, como

¹ Dicha legislación se conoció como 'Fast track'.

muchos países en vías de desarrollo, no tenían mayor experiencia, ni interés, ya sea de orden económico, político o legislativo.

La falta de experiencia de países en desarrollo en hacer definiciones de estándares de protección relativos a PI, particularmente respecto de aquellas que se relacionan al desarrollo de nuevas tecnologías, deriva del hecho de que éstas últimas se han desarrollado en otras latitudes (países desarrollados) y ha sido en estas localidades donde se ha buscado protección en primera instancia. Por lo tanto, ha sido allí donde se han dado las discusiones respecto del régimen de protección que les aplica y no así en los territorios de los países en vías de desarrollo.

La falta de interés económica, por otra parte, deriva del hecho que al tratarse de países en desarrollo, corresponden a importadores-adoptadores de tecnologías foráneas. Por lo tanto, redefinir la protección a la PI, implicaría aumentar el costo de acceso para los consumidores nacionales de los bienes protegidos por PI, sin obtener beneficios claros para algún interés económico nacional que pudiese contrapesar el costo de acceso a los bienes protegidos.

La falta de interés político y legislativo derivaba del hecho que a la fecha de inicio de las negociaciones bilaterales con EE.UU., muchos de los países en desarrollo, y en particular Chile, se encontraban en un complejo proceso de implementación de los cambios legales que derivaban de la adopción del ADPIC². Sin embargo, muchos de éstos no habían concluido el proceso de modificación legal necesario en dicha fecha.

No obstante todo lo anterior, Chile y una serie de países en desarrollo, entraron a negociar estándares de protección a la PI con EE.UU. en el marco de un Tratado de Apertura Comercial y concluyeron capítulos de PI con estándares más elevados que el fijado a nivel multilateral (OMC).

Este artículo analiza la experiencia de implementación de las normas de PI acordadas en el Tratado Comercial bilateral con los EE.UU. de Chile, a la luz del contexto en el que ocurrió el proceso de negociación del mismo capítulo del Tratado y comparativamente respecto del contenido de otros Tratados de Libre Comercio (TLC) con capítulos de PI suscritos por EE.UU. durante el período Presidencial de G. W. Bush. Si bien es cierto es relevante estudiar los procesos de negociación de dichos estándares, en la práctica sólo son públicos los textos de los Tratados y los posteriores procesos de implementación de esas normas, por cuanto las negociaciones suelen ocurrir a puerta cerrada.

Chile fue uno de los primeros países en negociar, acordar y posteriormente implementar un TLC con los EE.UU. durante dicha administración Presidencial de EE.UU. A principios de los 2000s, cuando Chile accedió negociar un Tratado Comercial incluyendo normas de PI con los EE.UU., como tantos otros países en desarrollo, se encontraba en proceso de implementación de las normas de protección a la PI acordadas en el marco multilateral OMC, ADPIC. Este hecho, cobra una significancia especial en la experiencia Chilena, tanto en el proceso de negociación del propio capítulo de PI del TLC Chile-EE.UU., como en el proceso posterior de implementación de las normas acordadas en dicho capítulo.

El proceso de implementación Chileno del capítulo de PI del TLC con EE.UU. corresponde a uno que se encuentra actualmente en proceso, pero que tiene fases distinguibles entre sí. La primera etapa corresponde a la fase de implementación sencilla, de la que fue objeto algunas normas relativas a Derecho (D^o) de Autor y D^{os} conexos. Esta consistió en las reformas legales derivadas del capítulo de PI cuya aplicación entraban en vigor junto con el Tratado (1^o Enero 2004), y respecto de las cuales se consideró necesario hacer las respectivas modificaciones legales. Dichas normas eran de interpretación e implementación simple y por mismo, tuvieron un reducido espacio de discusión parlamentaria.

La segunda categoría, corresponde al paquete de normas de implementación que afecta a las industrias farmacéutica y agroquímica. Dichas normas corresponden a aquellas con una dimensión estratégica significativa para ambas partes, tanto para los EE.UU. como para Chile. Por lo mismo, tanto la duración como complejidad del proceso de implementación ha sido en extremo complejo y ha

² El primero de Enero del 2000 correspondía a la fecha límite para que el ADPICs entraran en vigor para los países en desarrollo.

afectado notoriamente la calidad de la relación bilateral. En estos casos, el espacio de nitidez y definición del alcance de la protección derivada del texto del Tratado ha sido más difuso y con ello ha sido susceptible de diferencias de interpretación entre Chile y EE.UU. Esto, sumado al especial valor que cada una de las partes le da a dichas materias, explica parcialmente el nivel de complejidad del proceso de implementación llevado a cabo por parte de Chile, así como también de la forma de negociación, implementación y definición de estándares negociables por parte de los EE.UU. en posteriores negociaciones con terceros países.

La tercera fase corresponde a la implementación de normas relativas a Marcas y patentes, las que tuvieron un trámite parlamentario relativamente rápido.

Finalmente se pueden distinguir fases de implementación adicionales. Una, relativa al proceso de adhesión de diversos Tratados internacionales. Esta conlleva discusión pública de doble partida: una parlamentaria para la adhesión del respectivo Tratado y otra, parlamentaria o intra-gubernamental, para la implementación legal de las obligaciones que derivan de esos tratados. La otra, corresponde al proceso de implementación de las materias relativas a derecho de autor y derechos conexos en el ámbito digital. Esta, corresponde a un área del quehacer económico y social de alto impacto público, social y corporativo. Por ello, la discusión parlamentaria ha sido extensa e intensa y por el momento, inconclusa³.

³ Si bien es cierto, el debate sustantivo ha estado confinado a las paredes del Congreso Nacional, aspectos mediáticos de la discusión han nutrido las páginas de los medios de prensa escrito desde Agosto del 2008.

II. Negociación e implementación del capítulo 17 del TLC Chile-EE.UU.: Contexto del proceso

El texto de los capítulos de PI de los TLCs suscritos por EE.UU. y en particular el capítulo 17 del TLC Chile-EE.UU., está muy relacionado con el ADPIC. En efecto, existió la intención de constituir estos textos en un nuevo referente o baremo internacional relativo a PI. Por lo mismo, el texto de los capítulos de PI de los diferentes TLCs están contruidos a partir del estándar internacional existente (ADPICs). Esta estrategia fue audaz, pues el ADPIC sólo había sido acordados internacionalmente a mediados de la década de los 1990s y aún se encontraba en plena fase de implementación a nivel internacional por parte de los países en desarrollo y los menos adelantados. Sin embargo, la cercanía temporal de los procesos de implementación del ADPIC con el de negociación del capítulo 17 del TLC Chile-EE.UU., implicó en el caso de Chile, el desarrollo de una relación significativa entre ambos procesos. Esta relación fue exclusiva de la parte Chilena, pues ésta parte debía realizar esfuerzos de implementación posteriores a la negociación del TLC. EE.UU. en cambio, acordaba internacionalmente sus estándares legales domésticos con el capítulo 17 del TLC. Los motivos y fundamentos de la relación producida entre los procesos de implementación ADPIC, con el de negociación e implementación del capítulo 17 del TLC, se exponen a continuación.

A. Implementación del ADPIC

El ADPIC, corresponde a un Tratado que debió transitar caminos tortuosos para ver la luz del día durante la negociación multilateral y por ello previó dificultades para los países en vías de desarrollo para implementar las normas que establecía, en particular, aquellas relativas a la protección de patentes a inventos del sector farmacéuticos. Por ello, consideró un plazo mayor para la entrada en vigor del Tratado para los países en desarrollo *vis a vis* países desarrollados. En los hechos, el plazo extendido considerado originalmente por el Acuerdo no resultó suficiente para la gran mayoría de los países en vías de desarrollo.

1. Situación de Chile respecto de otros países en vías de desarrollo

Chile, como país en desarrollo, no estuvo ajeno a esta realidad, aun cuando tuvo características particulares que le permitieron estar en una posición relativamente más privilegiada que otros países en desarrollo.

a) Ventaja relativa

Chile correspondía a uno de los países en vías de desarrollo que no debía recurrir al régimen más excepcional de implementación de normas relativas a la protección de patentes para el sector farmacéutico, que debían aplicar aquellos países que no disponían de protección de patentes para productos farmacéuticos, cuando ADPIC y la OMC entraron en vigor. En efecto, a principios de los 1990s, Chile había modificado su Ley de Propiedad Industrial con la entrada en vigor de la Ley 19.039, donde se reconocía la patentabilidad de productos farmacéuticos, las que habían estado vetadas previamente. En caso contrario, Chile habría estado sometido al sistema extraordinario contemplado en el ADPIC, generalmente referido como ‘buzón’ o ‘mailbox’, que fue severamente observado por los países desarrollados, y en particular por EE.UU., luego de acordado el ADPIC (para una revisión de esos procesos ver (Pugatch 2004) y (Sell 2003))⁴. Además de evitarse ese costo, discutir legislación de patentes farmacéuticas antes de la entrada en vigor del ADPIC le significó a Chile una probable ventaja en su posición relativa, respecto de otros países en vías de desarrollo, para enfrentar el arduo proceso de implementación del ADPIC en su legislación nacional. Por una parte, otorgar protección de patentes de producto a invenciones de la industria farmacéutica en 1991 le significó a Chile, adelantar la discusión relativa a este tipo de protección, por una década, respecto de otros países que aún no disponían de este estándar de protección⁵. Con ello, Chile habría logrado tener a su haber un proceso de aprendizaje legal sobre formas y límites a la protección a la propiedad industrial, que otros países en desarrollo no dispusieron cuando se acordaron los Tratados constitutivos de la OMC en 1994. Asimismo, este hecho le significó tener que enfrentar un proceso de implementación del ADPIC relativamente más liviano y menos complejo en algunas dimensiones, que el que debieron enfrentar los países que no reconocían protección de patentes de productos para la industria farmacéutica.

b) Retraso efectivo

La posición relativamente privilegiada de tener en aplicación protección de patentes de productos farmacéuticos, no implicó evitar el atraso en la implementación de los compromisos relativos derivados de la adopción del ADPIC. En este sentido, Chile estuvo a la par con muchos otros países en vías de desarrollo.

El Acuerdo ADPIC entraba en vigor el 1° de Enero del 2000 para países en vías en desarrollo fuera del régimen del ‘buzón’. Sin embargo, tal como se muestra en el cuadro 1, los proyectos de Ley que implementaban las obligaciones de dicho Tratado fueron enviados al Congreso sólo durante la segunda mitad de 1999. Por una parte, dicha fecha correspondía a pocos meses previos al vencimiento del plazo de implementación contemplado por el Tratado para dichas obligaciones. Por otra parte, esa fecha correspondía a pocos meses previos al término de la Administración del Gobierno del Presidente Frei -Marzo 2000-. Por ello, la posibilidad de poder cumplir con el plazo original establecido en el ADPIC al momento de enviar los proyectos para discusión en el Congreso, era remota.

⁴ El sistema ‘buzón’ consistían en poner a disposición de titulares de patentes de productos farmacéuticos un sistema de depósito de las solicitudes de protección de esas patentes, en tanto se implementaban los cambios legales para admitirlas a protección en dichos países. Este sistema iba aparejado de otros requisitos y obligaciones.

⁵ La discusión parlamentaria de la Ley 19.039, fue extensa. Con posterioridad a su conclusión, se presentaron 2 proyectos de Ley adicionales relativos a la protección de patentes entre 1991 y 1994 que no terminaron en Ley, pero sí dan cuenta de una efervescencia social en torno al tema no evidenciada en esos términos con anterioridad.

CUADRO 1
CRONOLOGÍA IMPLEMENTACIÓN ADPIC Y DEL CAPÍTULO 17 DEL TLC CHILE-EE.UU.

	Implementación ADPIC		Aprobación e Implementación por Fases TLC Chile-EE.UU.							Tratados Relacionados TLC ^a		
	Leyes		TLC	Leyes, Decretos y Proyectos de Implementación, Tratados Internacionales							TOIEF	TODA
				PCT								
Nº Norma	19.912	19.996	DS 312	19.914	19.996	20.160	20.254			DS 139	DS 270	
Reglamento					DS 153		DFL 2					
Nº Boletín	2421-03	2416-03	3318-10	3406-03	2416-03	4180-03	5143-24	2469-03	4964-10	2413-10	2414-03	
Materias Cubiertas ^(b)												
	O (MeF)	P, Mo, Dib, TCI		DA	IND	MR	DA	P	P	DC	DA	
	DA	O (AC)		DC	MR	P	DC					
					O (AC)	IG	O					
											(L-ISP)	
Fecha Entrada al Congreso												
1999	09-11-1999	20-10-1999			20-10-1999					14-10-1999	14-10-1999	
2000								07-03-2000				
2003			14-08-2003	04-11-2003								
2006						02-05-2006						
2007							19-06-2007		10-04-2007			
Fecha 1er informe Comisión Congreso												
2000	24-08-2000									03-05-2000	09-05-2000	
2001		08-08-2001			08-08-2001							
2003			03-10-2003	04-11-2003								
2006												
2007							11-09-2007	21-03-2007	13-09-2007			
Fecha Aprobación Congreso												
2001										24-01-2001	24-01-2001	
2003	16-06-2003		23-10-2003	23-10-2003								
2004		01-12-2004			01-12-2004							
2007						03-01-2007						
2008							10-03-2008	08-10-2008				
Fecha Publicación (Diario oficial)												
2003	04-11-2003		31-12-2003	19-11-2003						22-08-2003	07-03-2003	
2005		11-03-2005			11-03-2005							
2007						26-01-2007		14-04-2008				
2009									2-6-2009			
Fecha Entrada en Vigor												
2003	04-11-2003		31-12-2003							22-08-2003	07-03-2003	
2004				01-01-2004								
2005		01-12-2005			01-12-2005							
2007						26-01-2007						
2009								01-01-2009	2-6-2009			

Fuente: Elaboración propia.

^a TODA es la sigla para el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; TOIEF es la sigla Tratado de la OMPI sobre Derecho de Interpretación y Ejecución y Fonogramas.

^b DA: Derecho de Autor. DC: Derechos Conexos. P,Mo, Dib,TCI: Patentes, Modelos, Dibujos, Topografías Circuitos Integrados. MR: Marcas Registradas. IG: Indicaciones Geográficas. L-ISP: Responsabilidad Proveedores Servicios de Internet. O: Observancia. MeF: Medidas en Frontera. AC: Acciones civiles. IND: Información No Divulgada.

B. Implementación del ADPIC en Chile y la negociación capítulo 17 del TLC

La ocurrencia en paralelo de los procesos de implementación del ADPIC con los procesos de negociación del TLC, no son meras ocurrencias temporales. Por el contrario, corresponden a hechos que cobraron una influencia significativa tanto en el proceso de negociación del capítulo de Propiedad Intelectual, como en la fase de implementación de las obligaciones del TLC. Esta sección presenta un breve detalle de la cronología de dichos procesos y de los efectos en de la relación en el proceso de negociación del TLC.

1. Cronología de los procesos

A continuación se detallan características de los procesos de negociación del TLC y de la implementación Chilena de las obligaciones del ADPIC.

a) Cronología de la negociación del TLC Chile-EE.UU.

El cuadro 2 muestra la cronología de la génesis del Tratado. Como se aprecia en éste y el anterior cuadro, el período de negociación del TLC entre Chile y EE.UU. se dio junto con el proceso de implementación de obligaciones del ADPIC. En efecto, las negociaciones para obtener el TLC comenzaron en Diciembre del 2000 y culminaron en el 2003. Por su parte, el proceso de implementación del ADPIC comenzó afines del 1999 y terminó en el 2005.

CUADRO 2
CRONOLOGÍA DEL TLC CHILE-EE.UU.

Ronda	Rondas															Firma
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	Rev.Legal	
Mes	Dic	Ene	Mar	May	Jun	Jul	Sep	Oct	Nov	Dic	Abr	Sep	Nov	Dic	Mar	Jun
Año	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2002	2002	2002	2002	2003	2003

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de negociación del TLC y, en particular del capítulo 17 fue extenso y complejo. En total hubo 14 rondas de negociación, además del trabajo entre sesiones de los diferentes grupos negociadores, una serie de videoconferencias, junto a una crítica etapa de revisión legal, previos a la firma del TLC en Junio del 2003. Además, los negociadores del capítulo de PI, sostuvieron una ronda ad-hoc en Ginebra, Suiza, durante Noviembre del 2001. En términos relativos, respecto de los Tratados concluidos (y disponibles al público) en Diciembre del 2008, la negociación del TLC entre EE.UU. y Chile fue la segunda de mayor duración. Ello, incluyendo aquellos TLCs que debieron ser renegociados en ciertas secciones de PI conforme lo mandató el Congreso de EE.UU. al obtenerse mayoría demócrata en las elecciones parlamentarias del 2007⁶. El cuadro 3 muestra antecedentes de la cronología de los Tratados Comerciales de EE.UU. con capítulos de propiedad intelectual de la era del Presidente G. W. Bush, de acuerdo a la información publicada por la oficina del representante Comercial de EE.UU. (USTR).

⁶ Esa fase se conoce como el acuerdo bipartita entre Republicanos y Demócratas de Mayo del 2007. Para mayores detalles ver pp. 18 y 88 en Díaz, Á. (2008). América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio. Santiago, CEPAL - Naciones Unidas.

CUADRO 3
CRONOLOGÍA NEGOCIACIONES DE TLCS DE EE.UU., DURANTE LA DÉCADA DEL 2000

	Aviso a Congreso EE.UU.	Lanzam. Negociación	1a Ronda	Última Ronda	Nº Rondas	Firma	Ranking Duración Negociación
Jordania		10-06-2000	10-06-2000	24-10-2000	4 ^a	24-10-2000	12
Singapur			10-11-2000	31-08-2001		06-05-2003	10
Chile		10-12-2000	01-12-2000	04-12-2002	14	06-06-2003	2
CAFTA ^b	01-10-2002	08-01-2003	01-01-2003	17-12-2003	9	28-05-2004	7
Costa Rica ^b	01-10-2002	08-01-2003	01-01-2003	25-01-2004	10	28-05-2004	6
Marruecos	01-10-2002	21-01-2003	21-01-2003	02-03-2004	8	15-06-2004	5
Australia	13-02-2004	10-03-2003	10-03-2003	08-02-2004		18-05-2004	8
R. Dominicana ^b	08-04-2003		12-01-2004	15-03-2004	3	05-08-2004	14
Bahrain	04-08-2003	26-01-2004	26-01-2004	10-05-2004	5 ^a	14-09-2004	13
Perú	18-11-2003		18-05-2004	07-12-2005		12-04-2006	4
Colombia	18-11-2003		18-05-2004	27-02-2006			3
Omán	15-11-2005	08-03-2005	08-03-2005	03-10-2005		01-01-2006	11
Panamá	18-11-2003	26-03-2004	26-04-2004	19-12-2006		28-06-2007	1
Corea		02-02-2006	06-06-2006	01-04-2007	8	30-06-2007	9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información publicada en sitio web de oficina del Representante Comercial de EE.UU. Los espacios en blanco corresponden a información no disponible en dicha fuente (www.urtr.gov).

^a Número de Rondas estimada, en base a referencias de comunicados de prensa y número de meses de negociación.

^b El TLC con países de Centroamérica –CAFTA– abarca a Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica. No obstante, Costa Rica tuvo un fin de proceso independiente más largo. República Dominicana se sumó a dicho Tratado una vez concluidas las negociaciones con los países centroamericanos.

b) Cronología de implementación chilena del ADPIC

Tal como muestra el cuadro 1, las normas relativas a la implementación de obligaciones de derecho de autor y medidas en frontera en Chile (Ley 19.912) culminaron a fines del 2003⁷. Por su parte, las normas relativas a Propiedad Industrial derivadas del ADPIC sólo terminaron su proceso de implementación en Diciembre del 2005, producto, en parte, de la incorporación en esa Ley de materias relativas a la implementación del capítulo 17 del TLC con EE.UU.

2. Implementación del ADPIC y sus efectos en la negociación del capítulo 17 del TLC

El paralelismo de los procesos de negociación del TLC y de implementación del ADPIC, generó costos y beneficios diferentes para ambas Partes, en muchos casos probablemente no anticipables. A continuación se detallan estos aspectos cualitativos de la negociación y posterior implementación chilena del capítulo de PI.

a) Efectos sobre posición negociadora de EE.UU. y de Chile

Desde la perspectiva de los EE.UU. una implementación inacabada e incompleta de las obligaciones de Chile derivadas del ADPIC constituía un problema en lo formal, por cuanto Chile no figuraba al día en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Esto, a la larga, le daba una

⁷ Nótese que ese año Chile también terminó el proceso parlamentario de adhesión a los Tratados OMPI de 1996 relativos a Derecho de Autor (conocido como TODA) y a Derechos Conexos (conocido como TOIEF), cuya adhesión y contenido fue parte de las materias negociadas en el capítulo 17 del TLC.

ventaja en la posición negociadora de EE.UU. al figurar Chile en deuda internacional. Sin embargo, para EE.UU. la implementación en proceso de estándares de protección a la PI implicaba que Chile no tenía fijado patrones claros respecto de los cuales establecer un piso nítido de negociación con los representantes del poder ejecutivo chileno durante la negociación de lo que sería el capítulo 17 del TLC. Esto, en definitiva le daba una ventaja en la posición negociadora a Chile, por cuanto pretender fijar estándares mediante la negociación del TLC sobre materias que eran paralelamente discutidas soberanamente por el Congreso Nacional era una alternativa insostenible para la política Chilena⁸. No obstante, estar en proceso de implementación legal del ADPIC podía otorgar un aspecto apetecible para la posición negociadora de los EE.UU., por cuanto podía generar la expectativa de disponer de una página en blanco respecto de la cual poder ejercer influencia efectiva para fijar lo que en definitiva terminara siendo la Ley chilena en materia de propiedad intelectual⁹. El efecto neto de estas consideraciones, sin embargo, no es claro.

b) El Aprendizaje legislativo sobre propiedad industrial, la discusión parlamentaria sobre implementación del ADPIC y la negociación del capítulo 17

Durante la década de los 1990s Chile había logrado acumular un acervo político y legislativo respecto de las formas y alcances de la protección a la Propiedad Industrial, como resultado de la discusión y dictación de la Ley 19.039 a principio de los 1990s. Este activo intangible se vio reforzado por la discusión y aprobación del Convenio de Paris en 1991, por la discusión y aprobación de la normativa sobre obtentores de variedades vegetales, Ley 19.342 entre 1993 y 1994, y posterior discusión y aprobación de la Convención UPOV (1978) en 1996.

La posterior discusión legislativa de las normas de implementación del ADPIC a principio de los 2000s, acrecentó el tamaño de este activo intangible nacional.

c) Sensibilización de los negociadores con efervescencia política relativa a la propiedad industrial

Una dimensión que se debe destacar, es la creciente sensibilidad política que se generó y generalizó en Chile a partir de los 1990s, y particularmente desde los 2000s con la implementación del ADPIC, sobre el rol de la Propiedad Intelectual en el quehacer económico y social nacional. La actividad parlamentaria que se generó producto de la implementación del ADPIC, en lo que a PI se refiere, fue novedosa y significativa.

Si se analiza la historia legislativa de la Propiedad Industrial, y se logra dimensionar esta evolución, los resultados son reveladores. El cuadro 4 lista 14 iniciativas legales que se han dictado

⁸ Un ejemplo de esta dimensión se dio en la normativa relativa a procedimiento de invalidación o nulidad de patentes. La aspiración negociadora de EE.UU. correspondía a la que se fijó en el TLC EE.UU. - Singapur. En él se niega la posibilidad de procedimientos de oposición durante la tramitación de la patente. Este fue un aspecto que se discutió en el Congreso Chileno durante la tramitación Ley que de la Ley 19.996; en definitiva en el Congreso Nacional Chileno zanjó el punto en favor del procedimiento de oposición.

⁹ El ejercicio de influencia de EE.UU. sobre el régimen efectivo de protección a la Propiedad Industrial chilena está documentada y es prevista por su legislación interna comercial (conocida como special 301). Chile ha estado en las listas de países observados por EE.UU. (conocida como watch list) desde 1996 (para mayores detalles ver tabla 6.1 de ell, S. K. (2003). *Life after TRIPs - aggression and opposition. Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights* Cambridge, Cambridge University Press. 88: 121-162. y cuadro II.2 de Díaz, Á. (2008). *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Santiago, CEPAL - Naciones Unidas. Esta influencia es la que determina la génesis de la Ley 18.935 de febrero de 1990, tal como queda consignado en las deliberaciones de comisiones legislativas del Gobierno Militar de dicho proyecto. La discusión de la Ley 19.039 en 1991 también presenta indicios de haber estado inmersa en un contexto de ejercicio de influencia de parte de los EE.UU., considerando las expresiones vertidas y reportadas en informes del Congreso Nacional de algunos Honorables Senadores durante la deliberación relativa al veto Presidencial. Tanto es así, que la relación de EE.UU. con ambas leyes ha sido considerado como ejemplo de la influencia que ejerce ese país en las definiciones de propiedad intelectual de países en desarrollo (ver capítulo 1 de Sell (2003)). Las más recientes actuaciones de los EE.UU. en esta materia corresponden al cambio de calificación dado a Chile a país prioritario en dicha lista anual de países. Según EE.UU. Chile no protege debidamente a la propiedad intelectual conforme a lo establecido en los estándares del TLC.

desde inicios del siglo XX relativos a Propiedad Industrial. En él se puede apreciar que durante el siglo XX la gran mayoría de las modificaciones legales (sustantivas y procedimentales) relativas a Propiedad Industrial (11) ocurrieron en regímenes políticos con gobiernos de excepción. En efecto, los mayores cambios legales ocurren entre el período 1924-1932. Posteriormente, se producen algunos cambios de menor impacto entre 1987-1990. Ambos períodos se caracterizan por la convulsión política donde los gobiernos correspondían a regímenes excepcionales no democráticos. De este modo, la dictación de normas fue producida mayoritariamente por la acción del poder ejecutivo sin mayor escrutinio de la sociedad representada por el Congreso Nacional. La tramitación de la Ley 19.039, ocurrida durante el ejercicio de la democracia post dictadura militar, aún cuando tramitada bajo la influencia de la presión comercial de los EE.UU.¹⁰, corresponde a una de las primeras discusiones abiertamente democráticas del siglo XX sobre el estándar legal que debía regular a la Propiedad Industrial en Chile.

CUADRO 4
CRONOLOGÍA DE NORMAS LEGALES SUSTANTIVAS Y PROCEDIMENTALES
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SIGLO XX Y XXI

Nº	Norma *	Dictación	Publicación	Régimen Político
Siglo XX				
1	L 1749	13-09-1905	27-09-1905	Democracia
2	L 2206	16-09-1909	07-09-1909	Democracia
3	DL 43	14-10-1924	21-10-1924	Excepción
4	DL 90	12-11-1924	26-11-1924	Excepción
5	DL 358	17-03-1925	03-04-1925	Excepción
6	DL 588	29-09-1925	03-11-1925	Excepción
7	DL 760	16-12-1925	18-12-1925	Excepción
8	DFL 291	20-05-1931	27-05-1931	Excepción
9	D 958	08-06-1931	27-07-1931	Excepción
10	DL 65	23-06-1932	27-06-1932	Excepción
11	L 18591	31-12-1986	03-01-1987	Excepción
12	L 18681	30-12-1987	31-12-1987	Excepción
13	L 18935	12-2-1990	24-2-1990	Excepción
14	L 19039	24-1-1991	25-1-1991	Democracia
Siglo XXI				
15	L 19996	25-2-2005	11-3-2005	Democracia
16	L 20160	17-1-2007	26-1-2007	Democracia

Fuente: Elaboración propia.

* L: Ley, DL: Decreto Ley, DFL: Decreto con Fuerza de Ley.

Si bien es cierto, el carácter novedoso de la relativamente amplia participación de sectores sociales en la discusión parlamentaria conducente a la dictación de la Ley 19.039 no es discutible, la efervescencia legislativa lograda en ese entonces no fue tan significativa como la que se generó con la Ley de adecuación al ADPIC relativa a Propiedad Industrial una década después (Ley 19.996). El cuadro 5 presenta una serie de indicadores sobre la actividad legislativa en torno a la Propiedad Industrial desarrollada a partir de los 1980s. Estos indicadores están contruidos sobre la base del análisis de los informes de las Comisiones del Congreso Nacional. En él se puede apreciar que el proyecto de Ley de adecuación al ADPIC, que terminó siendo la Ley 19.996, fue objeto de numerosas más indicaciones de parte de los parlamentarios y del poder ejecutivo (aproximadamente 350) que la Ley 19.039 (aproximadamente 84). Esta característica se observa también en la gran cantidad de

¹⁰ Ver Nota de pie 9.

informes que fueron emitidos por diferentes comisiones del Congreso, respecto de la Ley 19.039. En efecto, la adecuación del ADPIC fue objeto de 17 informes de diferentes Comisiones encargadas de conocer del proyecto de Ley mientras que la Ley 19.039 tuvo 5 informes. Algo similar ocurre con la extensión de la Ley respecto del N° de artículos (128 en la Ley 19.996 v/s 73 en la Ley 19.039).

CUADRO 5
INDICADORES DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL POST 1931^a

Ley N°	Año	Información Legislativa						
		Boletín N°	Informes N°	Artículos e Indicaciones (N°)				
				Permanentes	Transitorios	Total (AT)	Indicaciones (I)	I/AT
18.591	1987	-	-	2	-	2	S/I	
18.681	1987	-	-	1	-	1	S/I	
18.935	1990	-	-	20	1	21	S/I	
	1990 ^b	92-03	-	S/I	S/I	S/I	S/I	
19.039	1991	95-03	5	73	4	77	84	1,1
	1991	395-03	-	8	-	8	8	
	1993 ^b	1033-03	1	-	1	1	1	
	1994 ^b	1239-03	2	-	1	1	1	
19.996	2005	2416-03	17	128	9	137	350	2,6
20.160	2007	4180-03	3	26	0	26	30	1,2

Fuente: Elaboración Propia en base al análisis de los Informes de las Comisiones del Congreso Nacional.

^a Los cálculos presentados en el cuadro corresponden a un valor aproximado, por cuanto el criterio de presentación en los informes del Congreso de información sobre indicaciones al proyecto difiere en el tiempo y entre diferentes Comisiones del Congreso. En lo que a indicaciones se refiere, el cuadro sólo considera aquellas que son numeradas y presentadas como tal. La cuantificación de artículos, corresponde al total que afecta la respectiva Ley aprobada, o los contenidos en el texto original de las mociones parlamentarias que fueron archivadas.

^b Fecha ingreso proyecto al Congreso.

S/I: Sin Información.

El efecto de la mayor efervescencia parlamentaria en materia de protección a la Propiedad Industrial generada en la discusión de la ley de adecuación al ADPIC afectó tanto la negociación como la implementación del capítulo 17 del TLC. En lo que se relaciona a la negociación del TLC, el amplio debate legislativo generó una definición de limitaciones de índole política interna al espacio de negociación que en la práctica dispuso el poder ejecutivo nacional respecto de su contraparte norteamericana. Este hecho se potenció, además, por el alto grado de correspondencia entre los equipos políticos y profesionales del poder ejecutivo que participaron en ambos foros (negociación del TLC y discusión parlamentaria de la Ley de adecuación al ADPIC). Este hecho facilitó la puesta en sintonía de los negociadores chilenos con las sensibilidades políticas nacionales que fueron emergiendo respecto del tema. Asimismo, simplificó la definición de lineamientos de política pública adoptados en la etapa de implementación del capítulo 17 del TLC.

3. Paralelismo de implementación del ADPIC y del capítulo 17 del TLC

Además de los efectos mencionados arriba sobre la negociación del TLC producto del hecho de tener abierta la discusión parlamentaria de adecuación de la legislación doméstica al ADPIC, también se produjo un efecto directo de relación entre la implementación del capítulo de PI del TLC con la de implementación del ADPIC. En definitiva, una discusión abierta en el Congreso Nacional sobre Propiedad Industrial generaba una vía expedita de implementación para algunas normas del capítulo, respecto de las cuales era necesario generar avances tempranos, en atención al carácter prioritario que ellas significaban para las sensibilidades de ambas partes, Chile y EE.UU. Ello se tradujo en que ciertas disposiciones relativas del TLC se implementaron en la Ley de adecuación al ADPIC relativa a Propiedad Industrial (Ley 19.996).

III. Implementación del capítulo 17

El capítulo 17 del TLC Chile-EE.UU. consta de varias secciones que contiene normas que han requerido de esfuerzos legales específicos para lograr su plena implementación conforme a lo establecido en el Tratado. Dichos esfuerzos de implementación derivan del estándar de protección que establecen respecto del ADPIC; muchas disposiciones suelen incrementarlo (ADPIC +). Este incremento en el nivel de protección puede resultar de varias maneras. La primera y más directa, es incrementando el respectivo estándar de protección (por ejemplo duración de la protección) o bien las garantías o derechos disponibles para los titulares o solicitantes de derechos de propiedad intelectual. También este efecto puede lograrse reduciendo las alternativas disponibles para la decisión soberana de un país respecto de cómo dar cumplimiento a una determinada obligación del Tratado respecto de lo establecido en el ADPIC. Finalmente, esto puede resultar al regular materias previamente no reguladas en el plano multilateral, que afecten tanto los procedimientos administrativos, como los criterios que deben guiar las decisiones de las autoridades nacionales para la decisión relativa a la concesión.

A continuación se indican aquellas que han sido implementadas o están en proceso de implementación por la vía normativa (legal o reglamentaria).

A. Sección de obligaciones generales

La sección de obligaciones generales afecta la globalidad del capítulo 17. En ella se establecen derechos y obligaciones aplicables a las diferentes materias cubiertas por el Capítulo de PI. Por este motivo, en general no tiene un espacio único o directo de implementación en la legislación nacional. La excepción a esta generalidad se refiere a las obligaciones relativas a Tratados Internacionales de PI.

Como tal, esta materia está contenida en todos los TLCs de la era del Presidente G. W. Bush que contienen capítulo o sección de PI. Sin embargo, la forma en que se ha redactado esta obligación ha diferido sustantivamente, y con ello la forma y plazos asociados a su implementación. Sin embargo, a partir de la suscripción del TLC Chile-EE.UU. la redacción de la obligación referida a Tratados Internacionales cambió, ajustándose a los términos acordados con Chile. En efecto, el TLC que EE.UU. concluyó previamente al con Chile (Jordania –Diciembre 2000-) incluye en la sección referida a Tratados, el cumplimiento del articulado de determinados Tratados relativos a Propiedad Intelectual. A partir del TLC con Chile la obligación se refiere a la adhesión o ratificación de dichos Tratados, la que debe cumplirse conforme a ciertos plazos específicos.

Los efectos de las dos alternativas de redacción se producen, tanto en la etapa de implementación TLC, como en la observancia del Tratado. La redacción del TLC EE.UU.-Chile deja como materia sujeta al régimen de resolución de controversias, la adhesión al respectivo Tratado. En cambio, la redacción del TLC EE.UU.- Jordania, somete al régimen de solución de controversias cada una de las normas del Tratado de PI mencionado en el TLC. Como consecuencia, el costo de implementación de la obligación es diferente. En el caso del TLC EE.UU.-Jordania, la obligación se da por cumplida cuando la legislación y sistema doméstico se ajusta al contenido del Tratado de PI en cuestión. Por lo mismo, lo que queda sujeto al régimen de resolución de controversias del TLC es la adecuación del sistema legal interno al del Tratado multilateral. En cambio, la fórmula del TLC Chile-EE.UU. se satisface tan pronto el país accede o ratifica el Tratado. Si bien es cierto, en ambos casos eventualmente el régimen legal interno debe ajustarse al del Tratado multilateral, en el caso de TLCs como el Chileno, este hecho no forma parte del cumplimiento del TLC.

De la lista de Tratados que Chile debe adherir o ratificar, a Diciembre del 2008 se encontraba enteramente tramitado por el Congreso Nacional la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (conocido por siglas en inglés como PCT). Tal como muestra el cuadro 1, el proceso parlamentario concluyó en Octubre del 2008. La apreciación existente del poder Ejecutivo Chileno respecto de los esfuerzos de implementación necesarios posteriores a la adhesión a PCT es que ella no requeriría mayores cambios legales internos, excepto los ya contenidos en la Ley que transforma la oficina de patentes y marcas en un ente independiente del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

1. Implementando PCT

El proceso de implementación legal comenzó introduciendo las normas legales pertinentes al mandato y funciones del nuevo órgano creado para administrar los servicios de la propiedad industrial, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI).

Para Chile fue significativo dotar a la entidad encargada de administrar la Propiedad Industrial de los mandatos legales correspondientes para poder operar eficientemente en el sistema internacional PCT. Las funciones que debía incluirse en la Ley del INAPI se limitan a pocas disposiciones legales, pero de relevancia por el empoderamiento institucional que facultan. Estas se refieren al rol del INAPI en las actividades de discusión multilateral de normas relativas a Propiedad Industrial, como la Asamblea PCT —contemplando que estas pueden derivar en cambios del reglamento del Tratado—, y en las funciones relativas al cobro y administración de tasas contempladas en el mismo Tratado. El texto de las disposiciones de implementación y su relación con PCT se encuentran en el cuadro 15 en la sección 6 anexos.

B. Sección marcas

Previo a la revisión del proceso de implementación es útil revisar las diferentes obligaciones suscritas por Chile en relación a otros países que suscribieron TLC con EE.UU. Ello, como una forma de relativizar el costo previsible asociado al proceso de implementación posterior. El cuadro 6 muestra un diagrama de las obligaciones relativas a marcas contempladas en los diferentes TLCs suscritos por EE.UU. durante la década de los 2000s, respecto del estándar del ADPIC, indicando el tipo de obligación (obligatorias o facultativas, indicadas con una 'D' —Debe— y una 'P' —Puede— o del tipo 'Mejores Esfuerzos' —ME-, respectivamente) y con un signo indicando si se trata de un estándar de protección superior ('+') , inferior ('-') o igual ('=') al de ADPIC, respectivamente. Los países están indicados por siglas, por razones de espacio. El resumen cuantitativo de estas obligaciones se presenta en el cuadro 7.

Ambos cuadros muestran que el contenido de los diferentes TLCs es similar, pero no idéntico. Mientras en algunos TLCs determinados tipos de obligaciones son compulsivas, en otros dichas obligaciones tienen carácter facultativo. En los cuadros se puede apreciar que de los 17 tópicos relativos a marcas (excluyendo la adhesión al Tratado del Derecho sobre Marcas -conocido como TLT

por su sigla en inglés-) identificados en los diferentes TLCs, Chile contiene 19 obligaciones imperativas con estándar ADPIC plus. Esto, implica que Chile ocupa el tercer lugar de menor cantidad de obligaciones compulsivas relativas a marcas respecto de otros TLCs suscritos por EE.UU. durante la década del 2000.

CUADRO 6
DIAGRAMA OBLIGACIONES RELATIVAS A MARCAS EN DIFERENTES TLCS SUSCRITOS
POR EE.UU.

Tema	Obligaciones	Capítulos de PI de TLCs de EE.UU. con:											
		CL	CO	PA	SG	JO	AU	MA	CAFTA	OM	BH	KO	
			PE					RD					
1	Tipos marcas												
	Bienes								D =				
	y servicios								D =				
	Colectivas	D =	D =	D =	D =	D =	D =	D =	D =				
	Certificación	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	
	(Sin categoría especial)	=			=	=							
	Sonidos	D +		D +							D +		
	Olfativas	P +	P +	P +	ME +	P +	P +	P +	P +				
	Indicaciones Geográficas (IGs)	P +	P +	P +	P +	P +	D +	P +	P +				
	Descripción adecuada								F +				
2	Limitaciones a los Requisitos/restricciones para marca												
	No Perceptibles visualmente		D +		D +			D +	D +		P +	P +	P +
	No Prohibición olfativa		D +					D +	D +		P +	P +	P +
	No prohibición sonora		D +					D +	D +		P +	P +	P +
3	IG puede constituir Marca												
	Bienes	P =	D -	P =	P =	P =	P =		P =		D -	D -	D -
	y servicios	P +		P +	P +	P +-							
4	Otros Requisitos												
	Bienes y	D +	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Servicios		D +	D +-				D +	D +	D +-	D +		D +
5	D° Exclusivo impedir uso de signo idéntico o similar												
	Incluyendo IG												D +
	Cualquiera		D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +		D +	D +	
	Posteriores	D +-											
6	Presunción de confusión												
	Incluye IG idéntica				D +			D +	D +	D +	D +		D +
	Definida por legislación doméstica	F =											
7	Art. 6 bis C. Paris para Marca												
	Registrada o no	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +		D +	D +	D +
	Límite al requisito	D +	D +	D +				D +	D +	D +	D +	D +	D ++
	Definición domestica			F =									
	Otros Requisitos												D +
	Prohibición o cancelación de registro por similitud a marca conocida												
	Marca	D +									D +		D +
	IGs										D +		D +

(continúa)

Cuadro 6 (conclusión)

		Bienes						D+			D+			
		Servicios						D+			D+			
8	Excepción a D° Exclusivo	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =	P =
9	Recomendación Conjunta													
	Reconoce importancia y guía	D +												
*	Aplicar artículos 1-6							D +			D +			
10	Sistema Registro													
	Comunicación escrita	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Oportunidad para responder	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Oposición al registro	D +	D +	D +	D +		D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	O Cancelación de registro		D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Decisiones por escrito sobre oposición o nulidad	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
11	Sistema electrónico													
	Tramitación	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Base de datos abierta		D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
12	Clasificador de Niza													
	Clasificar/agrupar	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Publicar incluyendo clasificación	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	No obliga similitud	D =	D =	D =			D =	D =	D =	D =	D =	D =	D =	D =
13	Plazo protección 10 años		D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
14	Prohibición requisito de registro licencias		D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Para validez		D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Otros propósitos		D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +
	Excepción publicidad		F +	F +					F +					
15	Armonización multilateral leyes							P +						
16	<i>Assert rights, opposition and</i>													
**	<i>cancelation</i>							D +						
17	Tratado sobre Derechos de Marcas													
	Ratificar o acceder	D +	D +	D +			D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +	D +

Fuente: Elaboración propia.

Notas: Siglas de países detalladas en nota de pie N°16.

* La obligación equivale a 6 obligaciones, una por cada artículo de la Recomendación a la que se le debe dar aplicación.

**Texto en inglés del TLC EE.UU.-Australia, no traducido al castellano.

CUADRO 7 RESUMEN DE OBLIGACIONES RELATIVAS A MARCAS DE LOS TLCS SUSCRITOS POR EE.UU. CON DIVERSOS PAÍSES

Tema	Tipo Obligaciones	Capítulos de PI de TLCs de EE.UU. con:										
		CL	CO	PA	SG	JO	AU	MA	CAFTA	OM	BH	KO
		PE	*			RD						
Total	Normas	24	31	30	21	16	30	29	29	30	25	31
	Obligaciones <i>Debe</i>	18	26	24	16	12	25	26	24	26	21	27
	Obligaciones <i>Puede</i>	5	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4
	Facultades+ME	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0
	=	1			1	1						

(continúa)

Cuadro 7 (conclusión)

D-	1							1	1	1	
D++										1	
D +	13	21	19	14	11	22	22	17	22	17	24
D +-	2	2	3	1			2	4	2	2	
D +--	1		0					1			
D =	2	2	2	1	1	3	2	2	1	1	1
D = +		0	0								
Ranking 'Debe'	3	8	5	2	1	7	8	5	8	4	11
P +	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3
P =	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1
ME+				1							
F+		1				1		1			
F=	1	1	1								
Ranking 'Puede'	10	1	10	3	3	3	1	3	3	3	3
Borda Ranking P+D	9	5	11	2	1	7	5	4	8	3	10

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Siglas de países detalladas en nota de pie N°16.

* El numero de obligaciones compulsivas para Jordania y Singapur considera como 6 obligaciones la relativa a la recomendación conjunta por corresponder a una que implica dar aplicación a seis artículos de dicha Recomendación.

El cuadro 8 detalla aquellas obligaciones imperativas para Chile, y las leyes que se hacen cargo de ello, ya sea preexistentes al TLC o de implementación propiamente tal.

CUADRO 8 NORMAS RELATIVAS A MARCAS QUE REQUIRIERON IMPLEMENTACIÓN LEGAL

N°* Materia del TLC	TLC	Leyes que implementan norma		
		20160	19.996	19.039
		2007	2005	1991
1 Tipos marcas				
Deben (D) /Pueden (P)				
Mejores Esfuerzos (ME) para ser:				
Colectivas	D =	X		
Certificación	D +	X		
Sonidos	D +	X		
4 Otros Requisitos				
Bienes	D +			
5 D° Exclusivo impedir uso de signo idéntico o similar				
Incluyendo IG	D +	X		
IGs posteriores	D +	X		
6 Presunción de confusión				
Definida por legislación doméstica	D-		X	
7 Art. 6 bis C. Paris para Marca				
Registrada o no	D +		X	
Límite al requisito	D +		X	

(continúa)

Cuadro 8 (conclusión)

	Prohibición o cancelación de registro	D = +	X
10	Sistema Registro		
	Comunicación escrita	D +	X
	Oportunidad para responder	D +	X
	Oposición al registro	D +	X
	O Cancelación de registro		X
	Decisiones por escrito sobre oposición o nulidad	D +	X
11	Sistema electrónico		
	Tramitación	D ++	X
12	Clasificador de Niza		
	Clasificar-agrupar	D ++	X
	Publicar incluyendo clasificación	D +	X

Fuente: Elaboración propia.

* Referido a N°s planteados en el cuadro N°6, anterior.

Del cuadro se puede apreciar, que de las obligaciones relativas a marcas, unas pocas debieron verse implementadas luego de la entrada en vigencia del TLC. Muchas de ellas ya estaban incorporadas en la legislación nacional, o bien fueron incluidas en las leyes de 1991, o en la del 2005 producto de la implementación del ADPIC a la legislación nacional.

Las normas implementadas en la Ley del 2007 se refirieron a la regulación de nuevos tipos de marcas (colectivas, certificación y sonoras) y a la relación entre las marcas e Indicaciones Geográficas (IGs). La regulación de marcas colectivas y de certificación se hizo de manera genérica, por una parte, para darle al sistema la mayor ductilidad de adaptación a conceptos algo ajenos al sistema Macario chileno, y por otra, para no generar conflictos innecesarios entre la protección marcaria con la referente a IGs. El objetivo de la normativa adoptada es generar espacio de desarrollo potencial para este tipo de marcas, de manera independiente y no relacionada a la protección a las IGs que Chile ha desarrollado recientemente. La inclusión de marcas sonoras fue simple en términos normativos, pues no se reguló nada en particular respecto de estas nuevas marcas. El objetivo de la estrategia seguida, es regular ex –post, si es necesario, una vez que la experiencia muestre posibles conflictos y limitaciones de tener normas generales sobre la materia.

La regulación de la relación entre marcas e indicaciones geográficas correspondió al dominio de regulación de mayor complejidad. Ello, debido a que debía atenderse el tenor de los estándares impuestos por todos los recientes Tratados internacionales firmados por Chile sobre la materia, tanto en el plano bilateral, regional como multilateral. El tenor de la regulación, fue dotar a la oficina de patentes y marcas de las herramientas para requerir de los solicitantes de marcas y de IGs las medidas necesarias para registrar signos distinguibles entre sí para productos en los que se pueda inducir a confusión. Eventualmente, incluso para regular la coexistencia pacífica entre marcas e IGs que presenten derechos equivalentes de ser protegidos.

C. Sección de nombres de dominio en la internet

Esta sección de los TLCs suscritos por EE.UU. corresponde a un área no contemplada en el ADPIC, y por lo mismo es del tipo ADPIC plus en su totalidad. Entre los textos de los diferentes Tratados suscritos por EE.UU. durante los 2000s no existen diferencias entre sí, a excepción de la exclusión por completo que se hace en el texto suscrito con Jordania relativa al ICANN, y la inclusión expresa de la limitación o excepción por protección de información personal que se hace en algunos Tratados. El cuadro 9 resume esta información siguiendo el mismo formato del cuadro relativo a marcas.

CUADRO 9
DIAGRAMA OBLIGACIONES DE TLCs RELATIVAS A NOMBRES DE DOMINIO

Tema	Tipo Obligaciones	Capítulos de PI de TLCs de EE.UU. con:										
		CL	CO	PA	SG	JO	AU	MA	CAFTA	OM	BH	KO
		PE	(*)			RD						
1	Requerir sistema de solución de controversias	D +	D +	D +	D +		D +	D +	D +	D +	D +	D +
2	Participar en GAC de ICANN				D +							
3	Requerir acceso a base de datos con identidad de registrante	D +	D +	D +	D +		D +	D +	D +	D +	D +	D +
4	Excepción, conforme a Ley domestica de información personal	E +		E +					E +			
Total Normas		3	2	3	3	0	2	2	3	2	2	2
Obligaciones <i>Debe</i>		2	2	2	3	0	2	2	2	2	2	2
Excepciones		1		1					1			

Fuente: Elaboración propia.

Siglas de países detalladas en nota de pie N°16.

D : Debe; disposición obligatoria

P : Puede; disposición facultativa

E : Excepción-Limitación

ME: Mejores esfuerzos

+ : Disposición con estándar más estricto respecto del correspondiente acordado en el ADPIC .

En el caso de Chile, estas obligaciones se adecuaban a los estándares existentes en Chile relativas al funcionamiento de nombre de dominio de nivel de país superior (.cl) vigentes a la fecha de entrada en vigor del Tratado. Por ello, no fue necesario ningún esfuerzo especial de implementación.

D. Sección indicaciones geográficas (IGS)

La sección relativa a IGS del TLC suscrito entre Chile y EE.UU. es un poco más extensa que la contenida en otros TLCs suscrito por EE.UU. durante el período 2000-2008. El cuadro N°10 esquematiza las diferentes obligaciones de la respectiva sección de IGS de los diferentes TLCs de EE.UU. de la década de los 2000s. Es notorio que los TLCs suscritos con Jordania y Singapur no contienen una sección de IGS más allá de las normas relativas a marcas que se relacionan a IGS indicadas anteriormente. Sin embargo, respecto de los otros países con TLCs, destaca el caso de Chile como el que contiene la mayor cantidad de normas relativas a la protección a IGS. En efecto, mientras Chile presenta 16 obligaciones imperativas sobre esta materia, los TLC de Colombia y Perú presentan la menor cantidad de obligaciones sobre esta dimensión con 10 obligaciones cada Tratado, seguidos por los el TLC de CAFTA-RD. La razón de esta diferencia, se explica en parte por el alto interés que representa el tema de IGS para Chile en su política de relaciones comerciales internacionales, en particular en lo relativa a vinos y bebidas espirituosas. También se explica en el hecho que durante la negociación del TLC con EE.UU. el régimen de protección que le cabría a las IGS en Chile para IGS de otros países e IGS de productos diferentes a los vinos y espirituosas de cualquier país, se discutía profusamente en el Congreso Nacional entre los años 2000-2005. Por ello, sólo en el TLC con Chile se encuentran normas que obligan hacer público el contenido de la forma de protección que tomaría el sistema nacional dentro de un plazo breve luego de entrada en vigor del TLC. También ello, explica que sólo en el caso de Chile se explicita una forma de reconocimiento para los vinos y bebidas espirituosas de las partes.

Los vinos y bebidas espirituosas chilenas disponían de un régimen de protección legal particular, que se había desarrollado a lo largo de la historia de Chile. Este sistema no acomodaba un sistema de protección amplio para otro tipo de bienes nacionales ni tampoco permitía proteger IGS de terceros países. El sistema aprobado por el Congreso es uno de cobertura sectorial amplia, sometido a un régimen registral, con examen de fondo y abierto para las IGS de cualquier parte del mundo y de cualquier tipo de bienes.

CUADRO 10
DIAGRAMA OBLIGACIONES DE TLCs RELATIVAS A I.G.S

Tema	Tipo Obligaciones	Capítulos de PI de TLCs de EE.UU. con:										
		CL	CO	PA	SG	JO	AU	MA	CAFTA	OM	BH	KO
		PE	(*)			RD						
1	Definición IG	=		=	=	=	=	=	=	=	=	=
2	Definición de signo	D+		D+	D+	D+	D+	D+	D+	D+	D+	D+
3	Limitación a concepto 'originario'						E+	E+		E+		E+
4	Proveer medios legales para identificar y proteger	D+		D+					D+			
	Definición de medios legales			D+					D+			
5	Dar Medios para pedir protección o reconocimiento de IG	D+	S+	D+			S+	S+	D+	S+	S+	S+
	Por sistema de marcas u otro		=				=			=	=	=
6	No requerir intercesión del gobierno	D+	D+	D+			D+	D+	D+	D+	D+	D+
7	Procesar peticiones con Mínimo de formalidades	D+	D+	D+			D+	D+	D+	D+	D+	D+
8	Regulación de solicitud disponible al público	D+	D+	D+			D+	D+	D+		D+	
	En formato escrito y electrónico	D+										
9	Existe publicación de solicitud y oposición	D+	D+	D+			D+	D+	D+	D+	D+	D+
10	Existe sistema de cancelación de registro	D+	D+	D+			D+	D+	D+	D+	D+	D+
11	Existan procedimientos claros	D+	D+	D+			D+	D+	D+	D+	D+	D+
	Disponibles al publico							D+		D+		D+
	Contienen información suficiente para:											
	Publico general			D+				D+	D+	D+		D+
	Solicitante	D+	D+	D+			D+	D+	D+	D+	D+	D+
12	Fundamento del Rechazo por Similitud con											
	Solicitud de marca de buena fe	D+	D+	D+			D+	D+	D+		D+	
	Y con prioridad anterior a IG										D+	D+
	Marca registrada	D+	D+	D+			D+	D+	D+		D+	
	Y con prioridad anterior a IG										D+	D+
	Marca adquirida por uso	D+	D+	D+			D+	D+	D+		D+	
	Y con prioridad anterior a IG										D+	D+
	Marca notoria preexistente										D+	D+
	Definición de preexistente										D+	D+
13	Reconocimiento principio exclusividad de marcas	R+										
	Comunicar al publico como implementar obligaciones	D+										
14	Proveer a EEUU reconocimiento a IG de vinos	D+										
Total Normas		17	11	15	2	2	14	15	15	15	15	15
	Obligaciones <i>Debe</i>	16	10	15	1	1	11	13	15	14	11	14
	Obligaciones <i>Si</i>		1				1	1		1	1	1
	Reconocimiento	1										
	Excepciones						1	1		1		1
Ranking												
	Obligaciones <i>Debe</i>	11	3	9	1	1	4	6	9	7	4	7

Fuente: Elaboración propia.

Siglas de países detalladas en nota de pie N°16.

D : Debe; disposición obligatoria

P : Puede; disposición facultativa

E : Excepción-Limitación

S : Si, obligación potencial

+ : Disposición con estándar más estricto respecto del correspondiente acordado en el ADPIC.

En su mayoría, el sistema se reguló con la Ley 19.996 de 2005, la que fue prácticamente suficiente para implementar las obligaciones del TLC. La única dimensión que requirió trabajo legal adicional correspondió a la regulación relativa a la relación entre IGs y marcas, derivada de los Tratados bilaterales, regionales y multilaterales suscritos por Chile desde los 1990s, y en particular a partir de la década de los 2000s. Esta materia se terminó de regular con la Ley 20.160 en 2007, tal como lo muestra cuadro 11.

CUADRO 11
IDENTIFICACIÓN DE NORMAS QUE IMPLEMENTAN NORMA DEL TLC

Tema	Tópico de la Norma	Tipo	Leyes que Implementan (N° y Año)	
			19.996 2005	20.160 2007
2	Definición de signo	D +	X	
4	Proveer medios legales para identificar y proteger	D +	X	
5	Dar Medios para pedir protección o reconocimiento de IG	D +	X	
6	No requerir intercesión de gobierno	D +	X	
7	Procesar peticiones con Mínimo de formalidades	D +	X	
8	Regulación disponible al público	D +	X	
	En formato escrito y electrónico	D +	X	
9	Existe publicación de solicitud y oposición	D +	X	
10	Existe sistema de cancelación de registro	D +	X	
11	Existan procedimientos claros	D +	X	
	Solicitante	D +	X	
12	Fundamento del Rechazo por Similitud con			
	Solicitud de marca	D +	X	X
	Marca registrada	D +	X	X
13	Reconocimiento ppio exclusividad de marcas	R +		
	Comunicar al publico como implementar obligaciones	D +	X	
14	Proveer a EE.UU. reconocimiento a IG de vinos	D +	X	

Fuente: Elaboración propia.

E. Sección de derecho de autor (DA), derechos conexos (DC) y normas comunes al DA y DC

La sección relativa a D° de autor, D°s conexos y normas comunes al D° de autor y D°s conexos contiene normas de diversa naturaleza, con diversos plazos de implementación. Chile ha implementado algunas normas mediante una Ley aprobada antes de la entrada en vigor del Tratado (ley 19.914 de Noviembre del 2003). Otras obligaciones, como las relativas a medidas tecnológicas no han sido implementadas aún, mientras que otras se encuentran en discusión en el Congreso desde 2007.

Las normas implementadas durante el 2003, se refieren a las definiciones contenidas en el Tratado que no estaban enteramente incorporadas en la legislación nacional. También se incluyó en esa Ley la ampliación del plazo de protección de 50 a 70 años para obras, interpretaciones y fonogramas. También se clarificó en la ley, el principio de agotamiento internacional del derecho de distribución, que ha aplicado en Chile por aplicación de leyes de libre competencia. También se aplicó a la Ley doméstica el derecho de poner a disposición del publico obras e interpretaciones de modo que los miembros de publico puedan escoger el momento en que acceden a ellas, establecido

originalmente por el Tratado de derecho de autor de la OMPI de 1996, que Chile había ratificado recientemente. También se incluyó normas para implementar las normas relativas a gestión de derechos, desde la definición del concepto de información de gestión de derechos, hasta la tipificación de infracciones, y sus respectivas sanciones. Las normas implementadas tuvieron un rápido proceso de aprobación en el Congreso, y por ello, puede catalogarse como la fase de implementación sencilla.

No obstante, las normas relativas a observancia de D° de autor y conexos, en particular aquellas relativas a las limitaciones de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet, medidas tecnológicas de protección, restan por implementarse, y la discusión parlamentaria del proyecto de Ley que trata algunas de estas materias ha sido objeto de mediáticas controversias entre sectores interesados.

F. Sección de señales satelitales

La sección de señales satelitales tiene normas vigentes en la legislación nacional que se hace cargo de algunas circunstancias que el Tratado tipifica como infracciones civiles o penales. Sin embargo, no se ha discutido la forma en que la Ley deberá ser alterada, de ser necesario, para implementar las circunstancias referidas en el Tratado.

G. Sección de patentes

El proceso de implementación de obligaciones relativas a patentes del capítulo 17 del TLC Chile-EE.UU., se relaciona directamente con el contenido del texto acordado, respecto del suscrito por otros países con EE.UU. Por ello, antes de detallar aspectos relativos a la implementación es necesario precisar algunos aspectos particulares que sobresalen del texto acordado con Chile. A continuación se precisan brevemente estos aspectos con el objeto de contextualizar el proceso de implementación legal Chileno.

1. Obligaciones de patentes de los TLC suscrito por EE.UU.

El análisis de las secciones de patentes de los respectivos capítulos de PI de los TLC de los EE.UU. disponibles para el escrutinio del público en general con varios países permite identificar significativas similitudes entre ellos, pero también diferencias. En total, estas disposiciones se pueden agrupar en 20 tópicos, que diferentes TLC pueden o no incorporarlos y de hacerlo, la forma es a veces variada. El cuadro N°12 presenta el detalle de las diferentes obligaciones relativas a patentes contenidas en los TLCs, excluyendo las relativas a adhesión de Tratados multilaterales.

CUADRO 12
DIAGRAMA COMPARADO DE OBLIGACIONES DE PATENTES CONTENIDAS EN TLCS
DE EE.UU. DE TIPO ADPIC +

Tema Obligaciones	Capítulos de PI de TLCs de EE.UU. con:										
	CL	CO	PA	SG	JO	AU	MA	CAFTA	OM	BH	KO
1 Criterios de Patentabilidad	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2 Limite a Exclusiones de patentabilidad ADPIC art. 27.3											
(a)								D +			
Plantas	ER +	ER +	ER +	D +	D +	D +	D +	ER ++	D +	D +	D +
animales				D +	D +	D +	D +				D +

(continúa)

Cuadro 12 (conclusión)

3	Restricción a la limitaciones a importaciones paralelas					D +	D +	D +					
4	Excepciones	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=	
5	Nuevo Usos						D +	D +			D +	D +	D +
6	Bases para Revocar o anular												
	Justifican rechazo de patente, incluyendo fraude	P +	P +	P +	P +		P +	P +	P +	P +	P +	P +	P +
	No observable por fraude		P +	P +				P +	P +	P +	P +	P +	P +
7	Oposición					D +		D +			D +	D +	D +
	para generar información		D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
8	Licencias Obligatorias					D +	D +	D +					
9a	Extensión plazo protección por demora en patente												
	Fármacos	D +	P +	P +	D +		D +	D +	D +		D +	D +	D +
	Otros	D +	D +	D +	D +		D +	D +	D +		D +	D +	D +
	Extensión por demoras de 3° países					D +					D +	D +	
9b	Extensión de plazo patente por demora en aprobación de comercialización												
	Fármacos	D +					D +				D +		
	cualquiera nuevos		D +	D +					D +		D +		
*	NEQ												D +
	Otros métodos uso demora MKT de 3er país										D +	D +	D +
10	Obligación de Deposito (T. Budapest)						D +						
11	Novedad y Publicación inocua	D +	D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
12	Obligación de enmiendas		D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
	No incluir materia nueva		D +										
13	Divulgación suficiente		D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
14	Estándar de suficiencia de sustento		D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
15	Estándar de aplicación industrial		D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
16	Reducción de diferencias legales						D +						
17	Cooperación en examen							D +					D +
18	Estándar de aplicación industrial		D +	D +			D +	D +	D +		D +	D +	D +
19	Reducción de diferencias legales							D +					
20	Cooperación en examen							D +					D +

Fuente: Elaboración propia.

Siglas de países detalladas en nota de pie N°16.

ER : Esfuerzos razonables

* NEQ denota 'nueva entidad química'.

El análisis comparado de las respectivas secciones de patentes de los TLCs, cuantificados en el cuadro 13 permite identificar que el capítulo 17 del TLC con Chile, junto al suscrito con Jordania, contiene el menor número de obligaciones con características ADPIC +. En efecto, en él se puede constatar que las obligaciones de este tipo en el texto de Chile son menos y en ciertos casos, dotadas de mayores grados de flexibilidad de adopción respecto de las contenidas en los otros textos (4). Por el

contrario, el TLC suscrito entre EE.UU. y Australia contiene la mayor cantidad de obligaciones compulsorias ADPIC+ relativas a patentes (14).

CUADRO 13
RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A PATENTES
DE LOS TLCs SUSCRITOS POR EE.UU.

Tema	Obligaciones	Capítulos de PI de TLCs de EE.UU. con:										
		CL	CO	PA	SG	JO	AU	MA	CAFTA	OM	BH	KO
		PE					RD					
Total Normas		6	13	12	9	4	17	16	12	17	16	17
	Obligaciones <i>Debe</i>	4	9	8	8	4	16	14	9	15	14	15
	Obligaciones <i>Puede</i>	1	3	3	1	0	1	2	2	2	2	2
	Facultades+ME	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	=	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
	+	4	9	8	8	4	16	14	9	15	14	15
	Ranking D (Debe)	1	5	3	3	1	11	7	5	9	7	9
	P+	1	3	3	1		1	2	2	2	2	2
	RE+	1	1	1					1			
	F+											
	F=											
	Ranking P (Puede)	8	1	1	8	11	8	3	3	3	3	3

Fuente: Elaboración propia.

El texto del TLC de Chile excluye por completo disposiciones relativas a licencias obligatorias, patentes de segundo uso, restricciones al procedimiento de oposición, restricciones para adoptar agotamiento internacional de derechos (importaciones paralelas), definiciones relativas a suficiencia de divulgación, 'best mode' y de estándar de aplicación industrial. Por este motivo, dichos elementos no debieron engrosar las materias que debieron ser implementadas a fuerza como resultado del TLC. Pese a esto, algunas de estas materias fueron objeto de nutrida y sustantiva discusión parlamentaria durante el proceso de implementación del ADPIC a la legislación nacional, aun cuando fue posible mantener esa discusión relativamente aislada del proceso de negociación e implementación del TLC.

2. Patentes para plantas

Los textos de los TLCs contienen disposiciones para restringir la facultad que otorga el ADPIC a los países de excluir de patentabilidad a las plantas. En el TLC Chile se comprometió a 'realizar esfuerzos razonables' (denotado en los cuadros como ER) para elaborar y proponer una legislación sobre patentamiento de plantas, mediante un proceso participativo y transparente. Los efectos de esta obligación es necesaria analizarla en el contexto de la legislación nacional vigente al momento de la negociación del TLC.

Para Chile, la exclusión de patentabilidad de plantas fue incluida en la Ley 19.039 en 1991. No obstante, desde 1925, la legislación nacional de patentes contenía una disposición que conducía a la interpretación de prohibición para patentar plantas o animales.

El desarrollo de nuevas variedades vegetales fue logrando un creciente reconocimiento propietario y privado en la legislación nacional, a partir de una regulación desarrollada durante el siglo XX con una orientación eminentemente sanitaria en sus orígenes. A mitad de siglo, la legislación dejaba entrever un perfil más orientado a propiedad pública o de uso común para las innovaciones

introducidas, de la mano con un rol productivo significativo de parte del Estado. La Ley N° 8.043 de 1945, indicaba que las “semillas genéticas” debían ser obtenidas por un órgano del Ministerio de Agricultura, quien mediante decreto autorizó su producción. La administración de Frei Montalva cambió el perfil público original de la propiedad de las nuevas variedades vegetales hacia una institucionalidad más claramente propietaria y privada. Primero, mediante la dictación de un reglamento en virtud de la Ley de 1945 en 1961 (DS 927, 1961). En él se estableció, como norma de aplicación general, la creación de un registro de semillas, en el que se inscribirían nuevas variedades, considerado a los titulares de esas inscripciones como ‘dueños’ de la nueva variedad de semilla. Asimismo, ellos gozarían de un derecho exclusivo de producción de las variedades registradas. Este DS sufrió algunas modificaciones previas a la dictación en 1970 de un DFL (DFL N°3, 1970), que creó con rango de Ley un registro, por primera vez llamado de ‘propiedad’ de variedades o cultivares, y que expresamente se establecía ‘con el objeto de proteger el derecho de propiedad de los creadores de nuevas variedades de plantas o cultivares’. En 1977, la normativa se desarrolló más con la dictación de un DL (DL 1764) y sus reglamentos. No obstante, ninguna de las regulaciones desarrolladas por el poder ejecutivo desde 1961 definió claramente la duración del plazo de la protección. La legislación de 1994, (ley 19.342) redefinió la protección a las nuevas variedades vegetales, fijando plazos de 15 y 18 años, dependiendo de la categoría de vegetal. Dos años después, Chile ingresó a la UPOV 1978. De este modo, la normativa y tradición vigente para proteger plantas en Chile al momento de la negociación del TLC con EE.UU. era de un régimen especial o *sui generis*. Así, un cambio hacia un régimen de patentes para plantas implicaba un cambio significativo en la legislación y prácticas nacionales desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX.

Chile ha implementado la obligación relativa a patentes para plantas de dos maneras. La primera, se dio mediante la extensa discusión parlamentaria respecto de las exclusiones de patentabilidad contenidas en la Ley 19.996 durante el período 1999-2005. En ella, la posibilidad de acotar las excepciones de patentabilidad estuvo abierta existiendo un amplio debate en torno a ellas. En efecto, en el campo de las variedades vegetales no prosperó ninguna iniciativa para cambiar el régimen de protección *sui generis* vigente por otro de patentes. La segunda iniciativa de discusión abierta y participativa se dio durante el trabajo de la Comisión Nacional de Biotecnología entre 2002-2003. Esta institución se generó por iniciativa Presidencial, presidida por el Subsecretario de Economía y conformada por diversos actores vinculados al desarrollo de la ciencia y tecnología, tanto del sector público, Universitario, centros de investigación y sectores empresariales. Dentro de los resultados de esa Comisión no se incluyó ni se observó mayor interés por cambiar el régimen de protección de las variedades vegetales desde un sistema *sui generis* a otro de patentes.

3. Nulidad o revocación de patentes

Los textos de los diferentes TLCs contienen obligaciones relativas a procedimientos existentes para cuestionar la validez de una patente, los que pueden tratarse de revocaciones, cancelaciones y/o nulidades de patentes. En ellas se establece que éstos deberán contemplar como causal de revocación, cancelación y/o nulidad aquellas que implican que la patente no cumple con alguno de los requisitos para ser otorgada. Entre estas casuales, el texto del TLC de Chile hace una aclaración breve especificando que se entenderán comprendidas entre estas causales el fraude. Este aspecto fue más desarrollado en otros TLCs, incluyendo expresamente a la falsa representación y la conducta no equitativa.

Respecto de los procedimientos amparados por la norma, hay algunos TLCs que incluyen los contenciosos de orden jurisdiccional, en particular aquellos que se refieren a la observancia de los derechos. Entre éstos, se mencionan los que conllevan una eventual declaración de no observancia de una patente, es decir, que una patente no puede hacer efectivos sus derechos exclusivos por medio de tribunales. Por otra parte, esta disposición del Tratado se vinculó, en algunos de TLCs, a otra que regula además procedimientos destinados a cuestionar la validez de una eventual patente, es decir aquellos que tienen lugar *ex ante* el otorgamiento de la patente.

Como se nota, la obligación que Chile suscribió corresponde a una más acotada que la de otros TLCs suscritos por EE.UU., pues no incluye procedimientos de oposición ni de observancia de

derechos, sino sólo aquellos relativos a la validez del registro. Esta obligación no le era ajena al sistema legal chileno, y al de Propiedad Industrial en particular. En efecto, a partir de la primera legislación que se dictó en Chile relativa a Propiedad Industrial (1840), se contempló un procedimiento para cuestionar la validez de una patente que hubiese sido otorgada subrepticamente. Este sistema evolucionó al actual sistema de nulidad de patentes que se ajusta plenamente al principio contenido en el TLC. De este modo, no fue necesario hacer ningún ajuste legal o doctrinario.

4. Extensión de la protección- procedimiento no contenciosos en sede jurisdiccional

A excepción del TLC de EE.UU. con Jordania, todos los capítulos de Propiedad Intelectual de los TLCs suscritos por EE.UU. contienen disposiciones relativas a prorrogar la validez de una patente, o sus derechos exclusivos, como consecuencia de demoras administrativas injustificadas que afecten la vida útil efectiva de la patente. No obstante, el contenido de la obligación difiere entre los diferentes textos acordados por EE.UU.

Por una parte, los textos de los TLCs suscritos por EE.UU. con Perú, Panamá y Colombia, tienen una obligación adicional respecto de otros TLCs: la de disponer de procedimientos expeditos de solicitud de patentes y aprobaciones de comercialización que eviten demoras injustificadas en las respectivas tramitaciones. Por otra parte, respecto de patentes que cubren productos farmacéuticos, los TLCs de Perú, Panamá y Colombia disponen la posibilidad de excluirlos de la extensión del plazo de protección por demoras en los procedimientos de tramitación de patentes o de aprobaciones de comercialización. Para el resto de las patentes, el estándar de los TLCs para extensión de la protección es similar.

Chile implementó la obligación relativa al plazo de protección para patentes por demoras injustificadas en la tramitación de la patente, en la Ley 20.160 de Enero del 2007. Conforme a esa ley, los interesados pueden solicitar al Tribunal de Propiedad Industrial, en procedimiento único y dentro de seis meses de otorgada la patente, un plazo de protección suplementaria por demoras injustificadas en la tramitación de la patente. Según la Ley, no se consideran injustificadas las demoras que deriven de procedimientos contenciosos o judiciales que afecten la tramitación de la patente, la espera de informes de organismos nacionales o internacionales requeridos en la tramitación de la misma, o las demoras que deriven de actuaciones del solicitante. De este modo, las dilaciones que deriven de oposiciones a la solicitud de la patentes no pueden ser imputables a demoras injustificadas. Tampoco, las dilaciones que puedan derivar de juicios en los tribunales ordinarios sobre la solicitud de la patente.

En esa Ley se hace extensiva la facultad de requerir la protección suplementaria para aquella parte de una patente que contiene un producto farmacéutico, si existen demoras injustificadas que se puedan acreditar en el proceso de registro sanitario de dichos fármacos, transcurrido un año de tramitación de dicha autorización sanitaria.

Si bien es cierto, el procedimiento es de competencia a un tribunal especial, se trata de un procedimiento no contencioso. El procedimiento considera la emisión de informes de parte del órgano de la administración responsable de las demoras injustificadas que dan origen a la solicitud de protección suplementaria. Esta protección está sujeta al pago de una tasa por cada año de protección suplementaria obtenido, y el monto de la tasa es superior en 150% al valor de la tasa anual que debe pagar una patente al ser obtenida. No obstante el monto de la tasa a pagar es modesto (en torno a USD 55 dólares por año de protección suplementaria obtenido).

5. Patentes y fármacos

Los textos de las secciones de patentes de los TLCs suscritos por EE.UU. contienen disposiciones específicas relativas a fármacos: extensión de la protección y régimen de excepción Bolar. Es saliente el hecho que este tema ha sido un aspecto de extrema complejidad para la mayoría de los países que acordaron TLCs con EE.UU. Como resultado, las normas acordadas por EE.UU. difieren en muchos casos.

En efecto, las disposiciones relativas a patentes y fármacos recogen sensibilidades de la industria farmacéutica internacional, relacionando dimensiones de la vigencia y observancia de las patentes con el dominio administrativo de autorizaciones que afectan a los fármacos. La sensibilidad que tiene este tópico para los países implicó que en algunos TLCs el ámbito de patentes con el de autorizaciones de fármacos se trató por separado, mientras que en los primeros TLCs (con Chile, Singapur y Jordania) se trataron en conjunto con normas referentes a productos agroquímicos. En los TLCs de EE.UU. con Perú, Panamá y Colombia, y tal como se mencionó previamente, se excluyó la obligación de extensión de protección por demoras injustificadas en la tramitación de la patente para aquellas que cubren fármacos, así como también se la posibilidad de requerir extensión de protección por demoras en la tramitación de aprobaciones o autorizaciones de comercialización de fármacos (ver nota N° 29).

a) Excepción bolar

Chile implementó la excepción Bolar del artículo 17.9.4 del capítulo 17 en la Ley 20.160 en Enero del 2007 modificando la redacción del artículo que define el ámbito de protección de la patente. Por una parte se aclaró que el derecho exclusivo de los titulares es respecto de los actos de explotación comercial del invento. Por otra, se indicó que la patente no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Asimismo, se indicó que la limitación del derecho del titular no implica que los productos puedan ser comercializados sin la autorización del titular de la patente.

b) Autorización de comercialización y patentes

Los textos de los TLCs contienen obligaciones vinculando autorizaciones de comercialización, con patentes. El caso del TLC de Chile contiene una obligación que establece negar autorizaciones de comercialización durante la vigencia de la patente. Esta norma, habitualmente es referida coloquialmente como linkage. El tenor de la obligación no implicó necesidad de realizar esfuerzos adicionales de implementación, en particular atendido el hecho que la modificación de la Ley 19.039 en 2005 (Ley 19.996) reformuló los recursos legales para la observancias de Propiedad Industrial. Por una parte, la obligación se sitúa en el caso de infracción de patente, y determinar una eventual infracción a una patente vigente, corresponde a una competencia exclusiva de los tribunales de justicia. Por otra parte, Chile no otorga autorizaciones de comercialización a fármacos (o agroquímicos), sino autorizaciones sanitarias, las que constituyen un requisito necesario, pero no suficiente para comercializar estos productos. De este modo, los titulares de patentes que consideren violados sus derechos pueden recurrir a los Tribunales de Justicia para requerir medidas para reparar cualquier daño producido por estas violaciones. En definitiva son los Tribunales los que deben determinar los cursos de acción pertinentes. En particular, son los Tribunales de Justicia los únicos competentes para prohibir la comercialización de un producto que infringe derechos que emanan de una patente. Asimismo, los tribunales de justicia tienen la autoridad de prohibir a la administración pública proceder con un determinado acto que un peticionario le ha requiere llevar a cabo, dentro de los márgenes de la ley, si en definitiva ello afecta intereses que deben ser protegidos.

La legislación nacional está dotada de los recursos legales para dar cumplimiento a la norma del Tratado, mediante la actuación de los Tribunales de Justicia, ya sea mediante los recursos consagrados en las leyes, como las acciones Constitucionales. Respecto de recursos legales ordinarios, como medidas precautorias y prejudiciales, la Ley de implementación del ADPIC, Ley 19.996 de 2005, vigorizó los remedios legales disponibles para titulares de patentes.

6. Divulgación inocua

A excepción de los TLCs de EE.UU. con Singapur y con Jordania, todas las secciones de patentes de los TLCs suscritos por EE.UU., incluido el con Chile, tienen una disposición relativa al criterio de

novedad de las patentes. Esta se refiere a los efectos que sobre ella cobran determinadas divulgaciones. En particular, se establece que determinadas divulgaciones realizadas por el titular o con su consentimiento dentro del año anterior a la presentación de la solicitud de la patente, no afectaran la novedad de la patente.

El texto del TLC de EE.UU. con Chile, es el único que restringe la norma a la novedad de la patente. En efecto, los TLCs de EE.UU. con Australia, con Marruecos, con Panamá, con Perú, con Colombia con CAFTA, agregan que estas divulgaciones no afectan, tampoco, al nivel inventivo de la patente. Sin embargo, en general, la fecha de prioridad de una solicitud es utilizada para definir tanto el estándar de novedad como el de nivel inventivo de la solicitud.

Chile había incorporado una disposición relativa a las divulgaciones inocuas en la Ley de adecuación a ADPIC que entró en vigor a fines del 2005. En ella, se contempló un plazo de gracia de 6 meses para la divulgación que no afecta la novedad de la solicitud de patente. Como causales de la divulgación habilitante, se contempló a las divulgación autorizadas por el solicitante o realizadas por él además de los abusos o prácticas desleales de las que éste puede haber sido objeto durante dicho plazo. En la Ley de implementación del TLC (Ley 20.160, de enero 2007), se aprobó una norma que fundió los principios acordados en el TLC con aquellos aprobados previamente por el Congreso Nacional (ver textos en cuadro N°16 en la sección N°6). Además, se incluyó en el texto de implementación, la idea de que la divulgación habilitante no afecta ni a la novedad ni al nivel inventivo de la patente. Como ya se mencionó, esto último no formó parte de la obligación del TLC, pero se consideró que si los efectos de la divulgación inocua no afectaren por igual al nivel inventivo y a la novedad de la solicitud, el proceso de examen de la misma tendría un nivel de complejidad adicional de difícil resolución, que redundaría en demorar la tramitación de la patente, y con ello, dar lugar a eventuales prorrogas de la vigencia de la patente. Por ello, se optó por incluir el precepto de manera expresa en la Ley y de ese modo hacer extensivos los efectos de la divulgación inocua contemplados en el TLC para la novedad, al análisis de nivel inventivo de una solicitud.

Algunos actores han indicado que la norma legal de implementación es demasiado generosa o vaga, por cuanto podrían entenderse cubiertas, las publicaciones de la misma solicitud de patente en otros países, que hayan excedido el plazo de prioridad contemplado por el Convenios de Paris, o de PCT. No obstante, no se ha dado ninguna alegación concreta aún que pretenda extender el sentido de la norma de la manera excesiva referida.

H. Productos regulados

Las secciones de productos regulados se refieren a medidas específicas para el sector farmacéutico y el químico agrícola. Por una parte, se establecen obligaciones a procedimientos de autorización de comercialización (y sanitarios para el caso del TLC Chile-EE.UU.) de productos, cuando estos requieren información de parte de la industria. Por otra, existen obligaciones relativas a estos productos cuando estos tienen patentes. El nivel de complejidad de las obligaciones de esta sección fue aumentando significativamente con los TLCs que fueron suscritos después del TLC con Chile, lo que da cuenta de la mayor generalidad y en cierta medida flexibilidad, contenida en la obligación relativa a productos regulados en el TLC de EE.UU. con Chile.

La implementación de esta sección del Tratado fue realizada durante la tramitación de la legislación de implementación del ADPIC, la que entró en vigor en Diciembre del 2005.

1. Protección a la de información no divulgada

La estructura de las obligaciones relativas a productos regulados se pueden dividir en varias partes: i) tipo de información a proteger, ii) tipo de productos involucrados, iii) tipo de obligaciones de protección, iv) tipos de procedimientos sujetos a obligación, y v) el plazo de protección. Es notorio que el texto del TLC Chile-EE.UU. establece estándares equivalentes para productos farmacéuticos y

los químicos agrícolas sujetos a trámite de registro o aprobación sanitaria. Esto no es así en la mayoría de los TLCs suscritos por EE.UU. a partir del 2003¹¹.

La legislación de implementación de la obligación relativa a la protección de la información entregada a las autoridades de gobierno para otorgar autorizaciones sanitarias hizo uso de las flexibilidades derivadas del texto del TLC. Por una parte, la legislación de implementación se hizo en la Ley de adecuación del ADPIC, atendida la obligación de implementarla ‘tan pronto como fuera posible’¹². A continuación se expone brevemente el criterio que contiene la legislación de implementación de Chile, y su relación con el texto del TLC. Asimismo, se indican el contexto del texto del TLC Chile-EE.UU respecto otros TLCs suscritos por EE.UU. a partir de los 2000s. El cuadro N°14 organiza esta información resumiendo el contenido de las normas del TLC y de la legislación de implementación.

a) Información a proteger

El TLC con Chile establece un solo estándar respecto del universo de información que debe ser protegida. Del total de información que requiere la entidad sanitaria para proceder con el registro o aprobación sanitaria, el TLC establece que sólo recae obligación de protección sobre aquella no divulgada relativa a seguridad y eficacia del producto. En cambio, hay TLCs suscritos por EE.UU. que, o bien no califican a la información susceptible de obtener protección¹³, o bien no especifican que se refiere a información relativa a seguridad y eficacia¹⁴. En esos casos, el universo de información protegible puede entenderse más amplio que en el caso del TLC con Chile.

En la Ley de implementación, se estableció como estándar necesario para que la información fuese susceptible de obtener protección, el que ésta fuera de naturaleza no divulgada en el sentido definido por el ADPIC en el artículo 39. En particular, la Ley establece que la información tiene que haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla como no divulgada y no debe ser fácilmente accesible o conocida por personas que pertenecen al círculo que normalmente utiliza el tipo de información en cuestión¹⁵. El reglamento de la Ley relativa a productos farmacéuticos establece que estas condiciones deben ser declaradas por el interesado autorizado o titular de la información. A su vez, la entidad sanitaria debe declarar la admisibilidad del requerimiento de protección, en particular en lo relativo al carácter de no divulgada de la información.

b) Productos involucrados en la obligación

Por otra parte, el TLC de EE.UU. con Chile establece que los productos respecto de los cuales emana la obligación corresponden a aquellos con dos características distintas y copulativas: aquellos nuevos o no previamente registrados sanitariamente y aquellos que utilicen una ‘nueva entidad química’ (NEQ). Si bien es cierto, en la gran mayoría de los TLCs se establece la necesidad de que dichos productos sean nuevos o no registrados previamente, existen excepciones, dejando abierta la posibilidad de que recaiga obligación sobre productos no nuevos o con registro o aprobación sanitaria previa¹⁶. Lo mismo ocurre con el requisito adicional respecto de las entidades químicas involucradas

¹¹ Los TLCs de EE.UU. con Australia, Perú, Panamá y con Colombia dividen la forma de protección por tipo de producto, es decir entre los farmacéuticos y los químico-agrícolas.

¹² El artículo 17.12 del TLC establece plazos de implementación para diferentes normas del capítulo. Las relativas a productos regulados, quedaron contenidas en la norma ‘tan pronto sea posible’. La Ley 19.996 se encontraba en su trámite final, cuando se aprobó el TLC entre Chile y EE.UU.

¹³ Como es el caso de los TLCs de EE.UU. con Perú y Colombia para productos químicos agrícolas.

¹⁴ Ver los TLCs de EE.UU. con Jordania.

¹⁵ La tercera condición del artículo 39.1 relativa a valor comercial de la información por ser secreta, se entiende satisfecha al tratarse de productos que para poder comercializarse requieren de la autorización sanitaria, la que a su vez requiere la información en cuestión.

¹⁶ Ver el TLC que EE.UU. suscribió con Singapur.

en el producto a que se refiere la norma¹⁷. En ambos casos, el universo de productos amparados por el régimen de protección del Tratado es más acotado y delimitado en el TLC Chile-EE.UU.

La legislación de implementación establece una definición de nueva entidad química, asimilándolo a principio activo, y con ello restringiendo expresamente lo que no puede entenderse como tal, tales como nuevos usos, indicaciones terapéuticas, etc. El concepto de novedad adoptado en la Ley fue el territorial, es decir, se considera como nuevo aquellas NEQ que no hayan estado registradas previamente en Chile, o que no hayan sido comercializadas previamente en Chile.

La competencia para calificar estos hechos no quedó expresa en la Ley de propiedad industrial. Por lo mismo, se aplican las normas generales. El espacio de acción de los tribunales de justicia para objetar acciones de particulares o la administración pública no se afectaron con la Ley de implementación. El ámbito de acción de la administración pública está fijado en un reglamento, el que ha estado en proceso de revisión por parte del poder ejecutivo. Se han estudiado cambios reglamentarios respecto del procedimiento administrativo que le sea aplicable a dicha calificación, pero no ha habido resolución al respecto.

c) Obligación de tipo de protección

El TLC de EE.UU. con Chile indica dos tipos de protección que se le debe otorgar a la protección: i) no permitir comercialización de productos fundados en la aprobación de quien proporcionó la información y ii) no divulgar la información. Esta estructura de la redacción de la obligación permitió una forma de implementación sencilla, sin tener que distinguir las diferentes situaciones para otorgar la protección que contemplan otros TLCs suscritos por EE.UU.

La obligación de no divulgar, se implementó en la Ley indicando que la información a proteger tenía el carácter de confidencial para la administración pública, estatus reglado dentro de la institucionalidad chilena. La obligación de no permitir la comercialización de productos fundados en la autorización de quien proporcionó la información originalmente, se implementó prohibiendo expresamente a los órganos sanitarios de registrar sanitariamente los productos. Si bien, los registros sanitarios no constituyen permisos de comercialización, debido a que éstos constituyen un requisito necesario para comercializar los productos, sin el cual no pueden acceder al mercado, y considerando que es la misma entidad la que requiere de la información a proteger, está estaría en mejor pie para tomar dicha determinación.

d) Tipos de procedimientos amparados por la protección

A diferencia de otros TLCs, el suscrito entre EE.UU. y Chile sólo genera obligaciones respecto de procedimientos administrativos de cada país miembro del Tratado. Otros TLCs, en cambio, hacen extensivas las obligaciones a procedimientos administrativos del otro país miembro, y en algunos casos, a los procedimientos administrativos de un tercer país no miembro del Tratado¹⁸.

e) Plazo de protección

Respecto del plazo de protección, casi todos los TLCs establecen los mismos plazos de protección para los productos farmacéuticos y químicos agrícolas, respectivamente¹⁹. No obstante, la legislación de implementación tomó los recaudos para evitar que la protección otorgada a la información conlleve costos económicos y sociales desproporcionados. Para ello, se fijaron plazos

¹⁷ Los TLCs que EE.UU. suscribió con Singapur, Australia, Marruecos, y con CAFTA no hacen referencia a la NEQ. Por su parte, los TLCs de EE.UU. con Perú, Panamá y con Colombia pese a que incluyen la referencia a productos que usan nuevas entidades químicas, sólo lo hacen para los productos farmacéuticos, y no así para los químicos agrícolas.

¹⁸ Los TLCs entre EE.UU. Australia, CAFTA-RD establecen obligaciones considerando el uso de autorizaciones realizadas en otro territorio tanto para productos farmacéuticos como químicos agrícolas; el de EE.UU. con Marruecos, sólo para productos farmacéuticos, los de EE.UU. con Colombia, Panamá y Perú para productos químico agrícolas.

¹⁹ Hay TLCs que generan un plazo protección diferente (3 años) para información relativa a nuevos uso de productos farmacéuticos.

mandatarios respecto del momento en que puede requerir la protección y respecto del momento en que se debe comercializar el producto con información protegida.

f) Cuando no procede la protección

Además de las situaciones mencionadas arriba, la legislación de implementación estableció limitaciones a la protección. Para ello, se precisó las situaciones en que no procede la protección a la información entregada.

El cuadro 14 contiene un breve resumen de los preceptos aplicados en la legislación de implementación junto a resumen de las normas aplicables del TLC.

CUADRO 14
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN: CUADRO COMPARADO NORMAS DEL TRATADO Y DE LEGISLACIÓN IMPLEMENTACIÓN

Tipo Legislación	Conceptos en Normas		Flexibilidad del Tratado
Requisito sobre el producto en trámite			
TLC	Utilice Nueva	Entidad Química	
Ley	1. No incluido en Registro o Autorización Sanitaria 2. No comercializado en el país	Principio activo no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios	No son NEQ: Usos o indicaciones terapéuticas Cambios en vías de administración o dosis Cambios en formas, formulaciones o combinaciones Sales, complejos, formas cristalinas
Sujeto protegido			
TLC	Información	No divulgada	1.5. Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre el ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Ley	datos de prueba u otros	De naturaleza no divulgada: 1 han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos no divulgados y. 2. no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión	
Plazo protección			
TLC	1.cinco años a partir de la fecha de aprobación PF	2. diez años desde la aprobación del PQA.	
Ley	por un plazo de cinco años, para PF contados desde el primer registro sanitario	de diez años, para PQA contados desde el primer registro sanitario	
Tipos de Protección			
TLC	10.1. La Parte no permitirá que terceros, (...) comercialicen un producto basado en esa nueva entidad química, fundados en la aprobación otorgada a la parte que presentó la información.	10.1.Cada Parte protegerá dicha información contra toda divulgación	17.10.1. (...) excepto cuando sea necesario para proteger al público.

(continúa)

Cuadro 14 (conclusión)

Ley	(Artículo 89) Para otorgar un registro sanitario, la autoridad competente no podrá: utilizar	divulgar	
			No procede Protección
TLC	Preámbulo capítulo: Reconociendo los principios establecidos en la Declaración relativa al Acuerdo sobre el ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la OMC en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de Doha, Qatar	1.13. Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este Capítulo.	1.5. Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre el ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Ley	(Artículo 91)	a. Datos utilizados prácticas contrarias a libre competencia b. razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras de extrema urgencia c. El producto sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley. d. El producto no se haya comercializado en Chile luego de doce meses, desde el registro sanitario en Chile. e. El producto tiene registro en el extranjero por más de doce meses desde solicitud	

Fuente: Elaboración propia.

PF: Producto Farmacéutico.

PQA: Producto Químico Agrícola.

g) Revelar a titulares de patentes la identidad de solicitantes de autorización de comercialización de fármacos amparados por patente

Los actos de petición de particulares hacia órganos del Estado, en términos generales, no están amparados por normas de reserva. Por el contrario, la información es Pública, por norma constitucional, y legales. Por lo tanto, la obligación de revelar la identidad de cualquier peticionario a un órgano de la administración del Estado, se debe ver cumplida con la diligencia necesaria para dar cumplimiento a las normas de publicidad y transparencia que deben gobernar los actos de la administración del Estado.

No obstante, en Chile no existen aprobaciones de comercialización, sino autorizaciones sanitarias, las que están expresamente reconocidas como tal en algunas obligaciones del Tratado. Sin embargo, Chile mejoró los estándares de disponibilidad de esta información para el público a partir de la suscripción del TLC. Una normativa interna puso en aplicación un sistema de publicación bi mensual de todos los peticionarios de registros sanitarios de fármacos. Evidentemente, al órgano sanitario no le corresponde pronunciarse si los productos que se pretende registrar están o no amparados por una patente, no obstante esta información puede ser de utilidad para titulares de patentes que quieran requerir de los tribunales acciones judiciales para hacer observancia de sus derechos de patente.

I. Sección de observancia

La implementación de las normas de observancia del capítulo han ido siendo recogidas separadamente por categorías de PI, y la plena implementación aún no está concluida. La legislación de Propiedad Industrial que entró en vigor como resultado de la implementación del ADPIC en la Ley 19.996, fortaleció los recursos y acciones disponibles para los titulares de derechos amparados por la Ley de propiedad industrial. Muchas de las obligaciones del TLC están incorporadas en esa ley.

Por otra parte, en lo relativo a D° de Autor y D°s Conexos, han habido dos iniciativas legales para cambiar el régimen regulatorio de la observancia de derechos, que no han levantado los consensos suficientes para convertir dichas iniciativas en Ley. En la actualidad un proyecto de Ley se discute en el Congreso respecto de medidas de observancia para D° de autor y D° conexos para implementar las obligaciones del TLC. En ese proyecto se discuten las normas que deberán operar para implementar la limitación de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet. Esta dimensión del proyecto de ley, junto a las normas relativas a excepciones y limitaciones del derecho de autor y conexos han sido ampliamente discutidas. En esa discusión han surgido visiones contrapuestas respecto del alcance de las obligaciones y la mejor manera de implementarlas.

IV. Conclusiones y reflexiones finales

Este documento analiza la experiencia de implementación de Chile de las normas relativas a PI del TLC suscrito con EE.UU. durante la década del 2000, considerando los diferentes capítulos de PI que fueron acordados por EE.UU. durante esta década, por una parte, y por otra, considerando el contexto institucional legislativo y político doméstico chileno. El documento constata la interrelación existente entre los procesos de negociación del capítulo, con la situación institucional e histórica que dio contexto, tanto al proceso de negociación como al de implementación posterior.

Por una parte, el documento muestra, que a excepción de la protección de Indicaciones Geográficas (IGs), el texto del TLC Chile-EE.UU. en PI es más acotado respecto de otros textos acordados por EE.UU., y en particular aquellos posteriores al de Chile. Este hecho ha simplificado, relativamente, los procesos de implementación de las disposiciones del TLC relativas a PI. Segundo, la experiencia de implementación de Chile de normas relativas a PI indica que la definición de materias sustantivas sobre Propiedad Industrial, D° de autor y D°s conexos, han ido aparejadas de amplios debates legislativos. La razón subyacente de esos debates se encuentra en la búsqueda de adecuados equilibrios entre el régimen de protección a los titulares de derechos, con los derechos de la sociedad en general respecto de la materia protegida. Entre estos últimos, está la defensa de principios de libre competencia, el resguardo de intereses públicos, tales como el debido acceso a la materia protegida, salud pública, la existencia de procedimientos accesibles y adecuados para cualquier tercero para impugnar la validez de pretensiones de protección de PI, entre otros. Estos debates fueron gatillados por necesidades de implementar otros acuerdos en materia de PI, como fue el caso de la implementación del ADPIC.

La negociación del TLC entre Chile y EE.UU. produjo un texto que en varias dimensiones, contiene flexibilidades y limitaciones a los derechos y obligaciones especiales conferidos por el Tratado, que han sido incorporados en el proceso de implementación de estas obligaciones en la Ley nacional, en particular en las categorías de Propiedad Industrial. Sin embargo, el proceso de implementación en estos casos es complejo y con ello, los tiempos necesarios para concluir cada una de las etapas de implementación ha sido extensa.

Evidentemente, los países que tienen un poder ejecutivo con capacidad limitada constitucionalmente para acordar materias de Ley en Tratados Internacionales, podrán implementar más rápidamente obligaciones complejas derivadas de dichos Tratados. Ellos, como el caso de EE.UU., requieren de un mandato del poder legislativo con definición de las materias y los límites que éstas pueden contener, ex – ante a la negociación del Acuerdo Internacional. Países Presidencialistas como Chile, llevan la discusión legislativa al Congreso ya sea al momento de aprobar un Tratado o

bien al momento de implementar las obligaciones de un Tratado, es decir ex – post. Por ello, la discusión sustantiva de las materias se torna compleja pues el país ya tiene vigente los compromisos, al momento que debe aprobar su pertinencia, junto con la manera de hacerlas efectivas.

El proceso de implementación Chileno ha superado los plazos contemplados en el Tratado debido al proceso de discusión pública del sistema de PI que el país desea tener para el siglo XXI. Ello, pese a que Chile gozó de plazos de implementación del TLC que otros países no gozaron en igual medida. Además, muchos otros TLCs no fueron aprobados por el Congreso de EE.UU. sino sólo hasta que los países socios ya habían implementado las obligaciones del Tratado, y por lo mismo, contando con el visto bueno de parte de los EE.UU. respecto de la bondad de dicha legislación. En ese tipo de circunstancias, es poco probable que se produzca al interior del país una discusión nacional respecto del mejor sistema de PI que se pudo obtener atendiendo las obligaciones internacionales existentes. En esos casos, parece conveniente que, a falta de plazos holgados efectivos para implementar las obligaciones, el país tenga los medios de plantearle claramente al poder ejecutivo (mediante el poder legislativo u otras fuerzas políticas del país) los límites con los que cuenta para negociar con otro país, cuando se trata de materias que son propias de Ley.

La experiencia Chilena de implementación de las normas de PI corresponde a un proceso en curso y por lo mismo, los eventuales vaivenes de las definiciones que deba tomar están aún por conocerse. Sin embargo, es posible anticipar un creciente involucramiento de la sociedad en estas materias, producto del acervo legal, político y económico acumulado sobre estas materias a la fecha y en particular, durante las últimas dos décadas.

Bibliografía

- Díaz, Á. (2008). América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio. Santiago, CEPAL - Naciones Unidas.
- Pugatch, M. P. (2004). The International Political Economy of Intellectual Property Rights. Cheltenham, UK; Northampton, MA USA, Edward Elgar.
- Sell, S. K. (2003). Life after TRIPs - aggression and opposition. Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights
Cambridge, Cambridge University Press. 88: 121-162.
- Sell, S. K. (2003). Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights.
Cambridge, Cambridge University Press.

Anexos

Anexo 1

CUADRO A-1

MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR PCT

Texto Ley 20.254	Relación con PCT
<p>Artículo 3°.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo anterior, el Instituto ejercerá las siguientes funciones:</p>	
<p>b) Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente de la República en materias vinculadas a la Propiedad Industrial e informar, a requerimiento de las autoridades competentes, los proyectos de Ley y otras normas que inciden en esta materia.</p>	<p>Informar sobre acciones y acuerdos de la Asamblea PCT</p>
<p>c) Proponer, por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la firma o adhesión de Chile a tratados o convenios internacionales relacionados con la propiedad industrial, como también su denuncia y mantener, coordinadamente con los ministerios competentes, vínculos de cooperación con las autoridades extranjeras y entidades internacionales que actúan en este campo.</p>	<p>Informar sobre acciones y acuerdos de la Asamblea PCT</p>
<p>f) Recaudar los recursos que la Ley le asigna, a nombre propio o de terceros. Éstos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes.</p>	<p>Recaudar Tasas contempladas en PCT</p>
<p>i) Fijar los valores por los servicios que preste en conformidad a la ley. Estos valores corresponderán a las actuaciones, documentos y demás prestaciones a que se refiere el decreto Ley N° 2.136, de 1978; a los precios de las publicaciones que realice el Instituto y de los espacios para avisos publicitarios que contuvieren dichas publicaciones, y a los servicios que preste en virtud de la administración de Tratados Internacionales y convenios de cooperación internacional vigentes. En el ejercicio de las funciones anteriormente señaladas, el Instituto podrá administrar los bienes y recursos que pertenezcan o ingresen a su patrimonio y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, podrá celebrar directamente convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones nacionales o extranjeras o con organizaciones internacionales, en las materias propias de su competencia.</p>	<p>Fijar valor de tasa de Transmisión de PCT. Además, se faculta para que establezca los convenios con otras oficinas que actúen como oficinas de búsqueda internacional o examen preliminar.</p>
<p>4 Artículo 4°.- El Director Nacional del Instituto será el Jefe Superior del Servicio, funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, designado por éste y tendrá la calidad de alto directivo público, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley N° 19.882. Además de las atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los fines del Instituto, deberá:</p>	
<p>f) Dictar las resoluciones administrativas que se refieran a los derechos de propiedad industrial, aquellas normas relativas al funcionamiento interno del Instituto y aquellas que fijen los valores referidos en la letra i) del artículo 3° de la presente ley.</p>	<p>Fija competencia del Director Nacional para dictar normas sobre procesos administrativos necesarios para adecuar tramitación de solicitud de patente a PCT, además de fijar el valor de la tasa de transmisión.</p>
<p>Artículo 10.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial dispondrá de los siguientes recursos: a) Las sumas que anualmente se le asignen en la Ley de Presupuestos de la Nación o por otras leyes generales o especiales. b) Los ingresos que perciba por los servicios que preste.</p>	<p>Facultad del Instituto de disponer de los recursos recaudados por servicios prestados, incluida la tasa de transmisión de PCT.</p>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A-2
TEXTOS LEGALES SOBRE DIVULGACIONES INOCUAS

Ley 19.996	Vigencia entre 1-12-2005 y 25-1-2007	Ley 20.160	Vigencia Desde 26-1- 2007
<p>Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida en que hayan sido consecuencia directa o indirecta de: a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio. b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. c) Los abusos y las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.</p>	<p>"Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública: a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.</p>		

Fuente: Elaboración propia.