
EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

DIEZ AÑOS DE VIGENCIA EN CHILE

Christian Schmitz Vaccaro ^{1*}

Abogado y Master in Business Administration (MBA)
Profesor de Derecho Económico y Propiedad Intelectual
Universidad Católica de la Santísima Concepción

1. Influencia del Acuerdo ADPIC

Al igual que en la generalidad de los países, también en Chile la propiedad intelectual ha ganado reconocimiento, mayor atención y se ha puesto verdaderamente de moda con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), también conocido por su sigla en inglés "TRIPS".

Con fecha 15 de abril de 1994 se adoptaron en Marrakech, Marruecos, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales (Ronda de Uruguay) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el "Acuerdo de Marrakech", por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), más una serie de acuerdos anexos. Entre ellos se encontraba el Anexo 1 C, correspondiente al Acuerdo ADPIC.

La importancia de este tratado radica en el hecho de establecer un nivel de protección de la propiedad intelectual, que fue aceptado por casi la totalidad de los países, incluidas las naciones económicamente en desarrollo, y que abarca una amplia gama de derechos de propiedad intelectual (tanto de propiedad industrial, como de derechos de autor). De esta forma, se ha logrado dar seguridad y certeza jurídica en un área particularmente sensible para el comercio internacional, en especial si se trata de bienes altamente elaborados o tecnología. Así el Acuerdo ADPIC llegó a constituirse en el denominador común de estándares normativos mínimos sobre propiedad intelectual que los Estados miembros se comprometieron a implementar en sus respectivas legislaciones.

Chile promulgó el Acuerdo de Marrakech por el que establece la Organización Mundial del Comercio, y sus Acuerdos Anexos mediante el Decreto Supremo n° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995. Sin embargo, el mismo Acuerdo ADPIC preveyó que su entrada en vigencia en los distintos países se iba a realizar en forma escalonada, considerando para ello el nivel de desarrollo económico de los adherentes. Nuestro país, al igual que los demás naciones latinoamericanas aplazó en cuatro años, a partir del 1 enero de 1996, la aplicación del Acuerdo, y se obligó a disponer de una legislación vigente acorde recién a partir del 1° de enero del año 2000. Es así como

* Para comentarios: schmitz@ucsc.cl

celebramos este año los 15 años de existencia del Acuerdo ADPIC y los 10 años de su vigencia en Chile y Latino América.

Pese a la temprana promulgación del Acuerdo, los efectos normativos del mismo en Chile han sido relativamente tardíos, no sólo por haberse acogido al ya referido plazo de transición, sino que debido a que el proceso legislativo de adaptación de la legislación nacional a los estándares internacionales se inició con atraso y luego se dilató en el tiempo.

Así recién a partir del año 2003 se empezaron a manifestar los efectos del Acuerdo ADPIC a través de un movimiento reformador inusual de la normativa chilena de propiedad intelectual. En efecto, durante décadas la clasificación bipartita de la propiedad intelectual – propiedad industrial y derecho de autor – se expresaba por una regulación relativamente simple de carácter bipartito: una ley de propiedad industrial y otra de derecho de autor, ambas complementadas por su reglamento respectivo.

De esta forma podemos resumir el panorama legislativo de propiedad intelectual que regía durante las últimas décadas del Siglo 20 en Chile:

- Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual del 2 de octubre de 1970, que regula la materia de derechos de autor². Dicho cuerpo legal reemplazó en su época íntegramente el Decreto Ley 345 (de 1925) sobre Propiedad Intelectual.
- Ley 19.039 sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial del 25 de enero de 1991. Esta ley vino a derogar el Decreto Ley 958 (de 1931) sobre Propiedad Industrial.

La simplicidad de la normativa de propiedad intelectual iba acompañada por una relativa estabilidad en el tiempo. Así en materia de derecho de autor, la ley anterior de 1925 rigió durante 45 años con relativamente pocas modificaciones, mientras que su sucesora, la Ley 17.336, sólo sufrió cambios menores durante el siglo pasado. En lo que se refiere a la propiedad industrial, la cosa no fue muy distinta: la normativa de 1931 rigió 60 años hasta que la ley 19.039 la reemplazó; y ésta no sufrió cambios sino muchos años más tarde.

El Acuerdo ADPIC creó un nuevo escenario: la propiedad intelectual, y con ello las leyes que la regulaban, vinieron a vincularse directamente con el comercio internacional, siendo impregnada por el dinamismo que rige las relaciones comerciales. Este fenómeno se vio reforzado en nuestro país por la celebración de numerosos tratados de libre comercio, muchos de los cuales contenían disposiciones o incluso capítulos que regulaban tópicos de propiedad intelectual.

Todo este dinamismo se tradujo en una mayor actividad legislativa y administrativa en temas de propiedad intelectual, con los siguientes resultados:

- Ratificación de los Tratados OMPI sobre Derechos de Autor y sobre Ejecución de Fonogramas (Abril de 2001);
- Ley 19.912 que adecua la ley 17.336 a los Acuerdos de la OMC suscritos por Chile (publicada en el Diario Oficial del 4 de noviembre de 2003);

² La ley 17.336 debió haberse llamado en realidad ley sobre el derecho del autor; sin embargo porta el nombre genérico, siguiendo la doctrina española que contraponen a la propiedad industrial, la propiedad intelectual, no dándole una acepción genérica al término.

- Ley 19.914 que adecua la ley 17.336 al Tratado de Libre Comercio con EE.UU. de América (publicada el 19 de noviembre de 2003);
- Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena (publicada el 31 de enero de 2004);
- Leyes 19.996 y 20.160 que modifican la ley 19.039, sobre propiedad industrial (publicadas el 11 de marzo de 2005 y 26 de enero de 2007, respectivamente);
- Aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley 19.039 de propiedad industrial (Decreto n° 236 del Ministerio de Economía, publicado el 1° de diciembre de 2005);
- Ley 20.241 que establece un Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo (publicada el 19 de enero de 2008);
- Ley 20.243 que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (publicada el 5 de febrero de 2008);
- Ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (publicada el 14 de abril de 2008), y su implementación a través del DFL 2 del Ministerio de Economía;
- Ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) (8 de octubre de 2008);
- Ley 20.435 que modifica la Ley 17.336 (Diario Oficial del 4 de mayo de 2010).

Con todo, se ha configurado un nuevo cuadro regulatorio de la propiedad intelectual en Chile, que se encuentra armonizado con los estándares mundiales. A continuación delinearemos a grandes rasgos este nuevo panorama, comenzando con el sistema de los derechos de autor para pasar luego a la propiedad industrial.

2. Efectos del Acuerdo ADPIC en la legislación chilena de derechos de autor

En noviembre de 2003 entraron en vigencia dos leyes – 19.912 y 19.914 – que reformaron el derecho de autor en Chile, modernizándolo y adaptándolo a los estándares ADPIC y del Tratado de Libre Comercio EE.UU. y Chile, respectivamente.

En particular, la ley 19.912 implementa como principales innovaciones las siguientes:

- Se introdujeron las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, una institución no sólo de gran interés para los titulares de derechos de autor y conexos sino que también para propietarios de derechos industriales. El procedimiento de medidas en frontera puede iniciarse cuando existan sospechas fundadas de que las mercancías que se están comercializando son falsificadas o pirateadas, con el objeto de evitar su ingreso a las redes comerciales.
- En lo referente a las obras protegidas por el derecho de autor, se precisó la cobertura de los programas de computación y se extiende la protección a las bases de datos y a los dibujos o modelos textiles.
- Se especificaron cuatro nuevos derechos patrimoniales: los de distribución, reproducción, comunicación pública y transformación; de esta forma se logra una adaptación de la norma a la época digital.
- La llamada “regla de los tres pasos” fue establecida en cumplimiento del artículo 13 del Acuerdo ADPIC; con ello las excepciones y limitaciones del derecho de autor “se circunscribirán a los casos que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”

Por su parte, la ley 19.914 adecua la legislación chilena al Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. de América. Los cambios principales son:

- Se aclara que la ley de derecho de autor no sólo ampara a los autores, sino que también los titulares de los derechos conexos, esto es “artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión”.
- Entre las modificaciones más controvertidas de esta ley - pues afecta el delicado equilibrio de intereses de la propiedad intelectual - se encuentra el aumento de los plazos de protección de los derechos autorales. Hasta ese momento, la Ley 17.336 contemplaba una protección autoral durante toda la vida del autor más 50 años contados desde la muerte del titular. Con la reforma, este plazo de 50 años fue extendido a 70 años.
- Se agrega una nueva faceta del derecho patrimonial de los titulares, que viene a ampliar el catálogo de facultades de uso; se trata de “la distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.” Pero a la vez se establece como limitante de dicha facultad, la excepción del agotamiento del derecho.
- Por último, también se innova en cuanto a las contravenciones y sanciones, al hacer responsable civilmente al sujeto que permita infracciones al derecho de autor por manejar en forma indebida información sobre la gestión de derechos.

La más reciente reforma al sistema de derecho de autor se implementa a través de la Ley 20.435, que plantea las siguientes novedades:

- un nuevo marco de excepciones y limitaciones al derecho de autor y derechos conexos que garanticen un efectivo equilibrio entre los intereses de los titulares y los de la comunidad;
- se mejora la protección de los derechos de autor y conexos mediante acciones civiles y penales, con el objeto de disminuir la piratería de obras protegidas;
- se establece un sistema de limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios de Internet con respecto a las infracciones a los derechos de autor y conexos cometidas por los usuarios de dichos servicios; y
- cambios misceláneos, entre los cuales destaca un procedimiento de fijación de tarifas de las entidades de gestión colectiva.

3. Efectos del Acuerdo ADPIC en la legislación chilena de propiedad industrial

La ley 19.039 fue objeto por un lado de una reforma integral, y por el otro de una modificación que vino a precisar aspectos más puntuales, lo cual sucedió a la mano de la ley 19.996 y de la ley 20.160, publicadas en el Diario Oficial del 11 de marzo de 2005 y 26 de enero de 2007, respectivamente.

Es la Ley 19.996, la que viene a cumplir con los compromisos establecidos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el marco del Acuerdo ADPIC. Teniendo presente su fecha de publicación es evidente que la “transposición” del estándar internacional a la legislación chilena se realizó en forma retardada.

Sin entrar en el estudio detallado de dichas normas adecuatorias, resulta necesario formular algunas observaciones generales. La ley modificatoria 19.996 parte por cambiarle el nombre a la ley 19.039, la que originalmente se titulaba como ley que “establece normas aplicables a

los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial”, pasa a llamarse ahora simplemente “Ley de Propiedad Industrial”.

Otro punto que denota la integralidad de la reforma, radica en el hecho de que para que esta reforma pudiese entrar en vigencia, requería de la dictación de un nuevo reglamento de la ley de propiedad industrial. Y por último, la relevancia de la reforma se manifiesta en la incorporación de nuevos derechos de propiedad industrial: los dibujos industriales, los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Además, la iniciativa legal aprobada implementó otros cambios técnicos. Resumidamente estos son:

- se amplía el concepto de *marca comercial*, dando protección a los signos que han adquirido distintividad por su uso en el mercado nacional, y se fortalece la protección de las marcas famosas y notorias registradas en Chile;
- se aumenta el plazo de protección de las *patentes* de 15 a 20 años, contados desde la fecha de su presentación, y se consagra la patentabilidad de los microorganismos y de los procedimientos microbiológicos;
- se establecen licencias obligatorias de patentes para casos de imperativos de salud pública, seguridad nacional, emergencias y otras urgencias, así como cuando existen prácticas contrarias a la libre competencia;
- se incorpora la protección del *secreto empresarial* y de la información que se presenta a la autoridad sanitaria para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios;
- se establece un sistema de *observancia de los derechos de propiedad industrial*, con acciones civiles, medidas precautorias y normas para el cálculo de perjuicios por infracciones, todo lo cual viene a garantizar un eficaz resguardo de dichos derechos;
- se reestructura el tribunal (“*Tribunal de Propiedad Industrial*”) llamado a conocer de la segunda instancia de las materias de propiedad industrial.

Por su parte, la Ley 20.160 adecuatoria de los tratados de libre comercio, innova en las siguientes materias:

- se regula el procedimiento de nulidad de los registros de derecho de propiedad industrial que se sustancia ante el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial;
- se precisan ciertos aspectos procedimentales, tales como la comparecencia en los procedimientos contenciosos, las notificaciones, la forma de acompañar documentación;
- se consagran expresamente las marcas sonoras y se regulan en forma específica las marcas colectivas y de certificación;
- se aclaran algunos aspectos relacionados con las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen, tales como su relación con las marcas;
- en materia de patentes, se modifican detalles sobre las divulgaciones inocuas;
- se excluye el uso no comercial de los derechos conferidos por la patente de invención; y
- se introduce un plazo de protección suplementario que beneficia los titulares de patentes de invención en caso de demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la misma.

4. Conclusiones

El Acuerdo ADPIC contiene la regulación sobre propiedad intelectual más relevante que se haya aprobado hasta la fecha. Se trata de una norma internacional que tiene carácter

multilateral, puesto que fue negociado y aprobado por un amplio número de naciones, y además es integral al optar por un tratamiento unificado de las dos ramas de la propiedad intelectual. Así también 15 años después de su celebración el Acuerdo ADPIC sigue siendo un hito en la historia de la propiedad intelectual.

Pese a que, con posterioridad, muchos países entre otros también el nuestro, han seguido avanzando por la vía bilateral, aprobando regulaciones que se ajusten más a sus realidades, los estándares mínimos obligatorios definidos por el Acuerdo ADPIC siguen siendo un referente para una regulación equilibrada de la propiedad intelectual que ha logrado conciliar los intereses de los titulares de derechos intelectuales con los de la sociedad.-