

RÉGIMEN JURIDICO DE LA TECNOLOGÍA

ARMANDO CARTES MONTORY*

INTRODUCCIÓN

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA y tecnológica es un elemento indispensable del desarrollo. En una sociedad dominada por el conocimiento y en un entorno globalizado, los recursos intangibles que la propiedad intelectual ampara adquieren importancia creciente. La propiedad industrial es considerada hoy día una herramienta estratégica para la competitividad internacional. Como ocurre con todo bien económico, al incremento en su valoración económica y social, le sigue una regulación jurídica más intensa.

La propiedad intelectual es el instrumento para incorporar la creación científica a los procesos productivos y asignarle valor económico. Derechos de propiedad bien establecidos son esenciales para la inserción del conocimiento nuevo en el mundo de la empresa. Atendidas las urgencias sociales que todavía nos apremian como país, resulta imperativo extender un puente entre la labor científica y la actividad productiva.

ASPECTOS GENERALES

Formularemos algunas precisiones sobre la propiedad intelectual en su conjunto, antes de proceder al análisis particular de las formas que puede revestir. Convengamos inicialmente en un concepto: la propiedad intelectual consiste en la protección jurídica que el derecho otorga a las creaciones del talento o del ingenio¹.

Abordaremos las siguientes cuestiones generales: utilidad y legitimidad de la propiedad intelectual, su naturaleza, las especies de propiedad y su regulación.

Utilidad de la propiedad intelectual

La asignación de un título de propiedad al creador o al cesionario permite delimitar el objeto creado o inventado, dándole identidad, corporizándolo. Permite protegerlo, evi-

*Abogado Ll. M., Profesor de Derecho Económico, Facultad de Derecho USS.

¹Cfr. *Regulación jurídica de la actividad científica y tecnológica*, Cinda, 1995.

tando el plagio o la utilización no autorizada; transferirlo, pues se determina el objeto de la transacción y valorizarlo, esto es, asignarle precio².

Para las patentes de invención, en particular, se anotan otras ventajas. Se sostiene que estimulan la actividad inventiva, al recompensar al autor o inventor; constituyen una fuente valiosa de información técnica y favorecen la negociación de tecnologías.

La cuestión de la legitimidad

En este punto nos encontramos con dos ideas competitivas. Por una parte, el interés social comprometido en la difusión del conocimiento. Por otra, la necesidad de estimular la creación y, en materia tecnológica, la inversión en investigación y desarrollo.

La contradicción se resuelve mediante la concesión efectiva de un monopolio, es decir, la posibilidad de excluir a otros del uso del conocimiento protegido, pero de manera temporal. Transcurrido el plazo, el conocimiento se hace de dominio universal.

En el tema de la legitimidad, debe siempre tenerse presente un conflicto. Aquel que enfrenta a países desarrollados con aquellos en vías en desarrollo. Los primeros, naturalmente, abogan por una protección más amplia y más extensa. Los países menos desarrollados, en cambio, que se consideran simples "arrendatarios" de tecnología, pues su producción es baja, promueven una protección menos intensa.

En términos relativos, los países pobres destinan una proporción cuatro veces menor de su PGB a la investigación y desarrollo; en términos absolutos, cuantitativos, la diferencia es abismal. No es exagerado decir que el escenario actual del conflicto norte-sur es justamente la propiedad intelectual. La tendencia actual, en todo caso, a la globalización y a la estandarización, unida a los procesos de integración económica, hacen inevitables niveles de protección creciente. Lo contrario expone a los países a sanciones comerciales y a ser excluidos de los circuitos tecnológicos.

Naturaleza jurídica

Subsiste todavía alguna discusión sobre la naturaleza de la propiedad intelectual, esto es, si se trata de un simple derecho exclusivo o de un verdadero derecho de propiedad. Nos pronunciamos por la tesis de que la propiedad industrial es una especie de propiedad, de las que la Constitución reconoce y ampara.

¿Qué significa esto en términos prácticos? Que las patentes y las otras figuras están dotadas de una protección amplísima, similar a la que beneficia a la propiedad raíz o mueble. Una vez constituida, sólo puede privarse al titular contra su voluntad por expropiación, pero indemnizándolo adecuadamente; puede ampararse por la vía de la protección; deben respetarse sus atributos esenciales, entre otros aspectos. Volveremos sobre esto.

²Véase, de Paiva Hantke Gabriela, *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*, Editorial Jurídica de Chile, 1ª edición, 1991.

Especies de propiedad

El régimen de protección de la actividad original del intelecto, jurídicamente se divide en dos grandes áreas. Los derechos de autor, que incluyen toda creación artística y literaria; pero que también se utilizan para la protección de los programas de ordenador (*software*), proyectos, planos y otros; y la propiedad industrial, que incluye las invenciones y signos distintivos.

En el segundo grupo, ocupan un lugar preponderante las patentes de invención; y se incluyen además los modelos de utilidad y los diseños industriales; procesos tecnológicos o *know-how* y otras creaciones análogas. Forman también parte de este grupo las marcas comerciales que, sin ser propiamente inventos, cumplen una función importante en la creación de valor y la comercialización de productos.

Deben mencionarse, asimismo, las variedades vegetales, excluidas del régimen general, pero protegidas en virtud de una ley especial.

REGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En esta parte, es menester distinguir la regulación internacional de la tecnología de su tratamiento en el derecho interno, sin perjuicio de la coherencia que debe existir entre ambos regímenes.

Regulación internacional

A nivel internacional, el principal instrumento es el Tratado de París, suscrito en 1883 y vigente en Chile. Establece el régimen general de protección, al que se somete la mayoría de los países del mundo. En todo caso, sólo fija pautas generales, pues la regulación queda entregada a los países. La legislación particular refleja las preferencias sociales y los niveles de desarrollo relativo, pero dentro del contexto de una creciente estandarización.

Existe, además, un sinnúmero de otros acuerdos y convenciones. Es importante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que establece un sistema de obtención de patentes armonizado y único, y el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Es imprescindible mencionar el rol central que ocupa en la materia la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, organismo dependiente de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Su misión es administrar los múltiples tratados y acuerdos existentes.

También en Ginebra se encuentra la sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este organismo, sucesor del GATT, a partir del 1 de enero de 1995, en virtud del Acuerdo de Marrakesh que puso término a la Ronda Uruguay, tradicionalmente se ocupaba sólo del comercio de bienes. Con la importancia creciente de la tecnología, sin embargo, se ha diluido la distinción entre bienes tangibles e intangibles. Lo anterior, sumado a la presión de las empresas más ligadas a la propiedad intelectual, la industria química y farmacéutica, ha provocado una ampliación del ámbito de atención de la OMC. La tecnología y las cuestiones vinculadas a su transferencia y protección se discuten también en el principal foro del comercio mundial. Del cual, es oportuno recordarlo, Chile es miembro fundador y participa activamente.

En el Acta Final de la Ronda Uruguay, suscrita el 15 de diciembre de 1994, se aprobó el acuerdo TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Tiene por objeto establecer normas y disciplinar el campo de la propiedad intelectual vinculada con el comercio. Incrementa los niveles de protección y comprende todas las modalidades de propiedad intelectual. Concretamente, incluye el derecho de autor, las marcas, las indicaciones geográficas, incluidas las de origen; las patentes, los modelos y dibujos industriales; los circuitos integrados; y los actos de competencia desleal, incluida la protección de la información confidencial³.

En el ámbito internacional, el tema ha sido abordado también en el contexto de los acuerdos de integración. En el caso del Grupo Andino, la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuenta desde 1993 con un importante conjunto de disposiciones sobre propiedad industrial, así como un régimen común de protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (Decisión 345)⁴.

El NAFTA, a su vez, contiene un capítulo completo sobre la materia. En términos generales, puede sostenerse que contiene niveles muy altos de protección, llegando a tener estándares superiores a la normativa GATT (TRIPS). Chile mantiene vigente su aspiración de integrar este acuerdo. El MERCOSUR, por su parte, incorpora un acuerdo específico de propiedad intelectual, con énfasis en las reglas marcarias, que es la prioridad para los miembros. Se avanza, en todo caso, en la búsqueda de una armonización futura de la normativa en la región.

Regulación nacional

En virtud del principio de jerarquía normativa, el análisis debe principiar por la Constitución Política. La Carta del 80 otorga la protección más amplia de nuestra historia a la propiedad intelectual. Debe distinguirse el régimen general de protección de la propiedad, del que también se beneficia la especie de propiedad que nos ocupa, de las normas propias de los privilegios industriales.

El artículo 19 N° 24, en síntesis, reconoce y ampara el derecho de propiedad, sus atributos, autoriza al legislador a limitarlo en casos determinados y exige, para privar al titular, de una ley expropiatoria que contemple una indemnización adecuada. El dominio, además, se encuentra amparado, por el recurso de protección. Se trata de una acción rápida, eficaz, que faculta al titular a invocar la protección judicial, cuando el derecho se vea amagado o amenazado, de manera ilegal o arbitraria. El derecho a la propiedad, esto es, la facultad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, se encuentra también asegurado⁵.

Más importante es conocer la norma específica que cautela la propiedad intelectual en Chile. Es el artículo 19 N° 25 de la Constitución, que asegura a todas las personas:

³La necesidad de contar con estándares fundamentales en la protección de la propiedad industrial, para su incorporación en las leyes internas de los países miembros, así como de un régimen eficaz de solución de controversias son los objetivos que determinaron la presión por incluir la propiedad industrial en el GATT-OMC.

⁴Lorenzini Barría, Jaime, *El régimen de propiedad industrial en la O.M.C.*, Editorial Jurídica Conosur Ltda., 2000, p. 7.

⁵Sobre el contenido de la garantía del derecho de propiedad, cfr. Fuentes Olmos Jessica, *El derecho de propiedad en la Constitución y la jurisprudencia, recursos de protección e inaplicabilidad 1981-1996*, Editorial Jurídica Conosur Ltda., 1998, pp. 6-21.

“El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de la obra y otros derechos, como la paternidad de la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.

Como se aprecia, en materia de derecho de autor, se comprenden también los derechos conexos, tanto los morales como los patrimoniales. En la primera categoría se incluye el derecho a la paternidad de la obra, a ser reconocido como autor, a usar un seudónimo o permanecer en el anonimato; el derecho a la integridad de la obra, a fin de evitar que sea adulterada, y el derecho a mantenerla inédita, esto es, a que la obra no se difunda. Derechos patrimoniales son la reproducción de la obra; de representación o ejecución y adaptación. Este el alcance de la protección⁶.

En materia de propiedad industrial, la protección constitucional alcanza desde luego a las patentes de invención y las marcas comerciales. Se habla también de modelos, donde deben incluirse los modelos de utilidad y los diseños industriales, que la ley protege.

La Constitución menciona, además, los “procesos tecnológicos u otras creaciones análogas”. El primero es el llamado *know-how*, que no tiene recepción legal, pero si constitucional⁷. En las creaciones análogas quiso comprender el constituyente aquellas formas de propiedad que la tecnología pudiese más tarde desarrollar. Es el caso, v. gr., que ya mencionamos de la obtención de nuevas variedades vegetales o de los circuitos integrados, protegidos en el TRIPS, pero todavía no adecuadamente en Chile.

La Constitución contempla también otra disposición, de interés para la actividad científica. En las normas que regulan el derecho a la educación (artículo 19 N° 10), se señala lo siguiente:

“Corresponderá al Estado, asimismo, ... estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.

A nivel legal, Chile tiene una norma que es destacable por su antigüedad y originali-

⁶Sobre el derecho de autor, cfr. de Herrera Sierpe, Dina, *Propiedad intelectual. Derecho de autor*, Editorial Jurídica de Chile, 1999; Triviño Figueroa, María Eugenia, *Defensa del derecho de autor en su propiedad artística y literaria*, Editorial Atenea, 1988.

⁷El *know-how* corresponde a un bien de naturaleza intangible. Ha sido definido por la Cámara Internacional de Comercio, como “los conocimientos aplicables, métodos y acciones que son necesarios para la utilización efectiva y la puesta en práctica de técnicas industriales”. En España, por su parte, J. A. Gómez Cegade ha equiparado el *know-how* al secreto industrial. Entiende por tal “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos” (citado por Paiva Hantke Gabriela, *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*, op. cit., pp. 102-103).

dad. En una disposición que los autores estiman una creación original de Andrés Bello, el artículo 584 del Código Civil, vigente desde 1857, dispone:

“Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se rige por leyes especiales”.

Se consideran, en consecuencia, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, para conferir a ambos la categoría de una verdadera propiedad. Ya sabemos que lo anterior es trascendente en cuanto al alcance de la protección constitucional.

Existen numerosos cuerpos legales que han regido la materia, desde 1840, época de la primera ley chilena sobre patentes de invención. Nos detendremos sólo en los cuerpos normativos más importantes. En materia de derecho de autor es sin duda la ley N° 17.336, de 1970, la que por supuesto ha experimentado modificaciones posteriores. En cuanto a la propiedad industrial, el texto principal es la ley N° 19.039, o “Ley de Propiedad Industrial”. Vigente en Chile desde el 30 de septiembre de 1991, fecha de la publicación de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 177 del Ministerio de Economía.

FORMAS PARTICULARES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La llamada Ley de Propiedad Industrial, entonces, es la piedra angular del sistema chileno de protección de la tecnología y las marcas comerciales⁸. Contempla normas comunes a los distintos privilegios; señala los órganos responsables de la tramitación y el registro. Nos referimos al Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía. Fija los procedimientos de constitución y reclamación de los derechos de los inventores y asigna competencia a órganos, tales como el Tribunal de Marcas o el Tribunal Arbitral.

En cuanto a las especies de propiedad que regula, son las patentes industriales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas comerciales. Daremos un breve concepto de cada uno, para luego concentrarnos en el más relevante para la actividad científica: la patente de invención.

Marcas comerciales

Señala la ley que la denominación de marca comercial comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios y establecimientos industriales o comerciales⁹. Pueden protegerse productos, servicios y establecimientos industriales, y en tal caso la protección tiene validez para todo el territorio de la

⁸Sobre la propiedad industrial, la obra más clásica en el medio nacional es el *Tratado sobre la propiedad industrial*, de Santiago Larraguibel Zavala, Editorial Jurídica Conosur, 1995. Del mismo autor puede citarse la obra *Derecho de autor y propiedad industrial*, Editorial Jurídica de Chile, 1979.

⁹Sobre la legislación de marcas, véase el trabajo reciente de Morales Andrade, Marcos, *Derecho marcario*, Editorial Conosur, 2001. Para su tratamiento en el derecho argentino y español, cfr. respectivamente, de Otamendi, Jorge, *Derecho de marcas*, Abeledo-Perrot, B. Aires, 1995, y Fernández Novoa, Carlos, *Sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, España, 1995.

República; o establecimientos comerciales, pero sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Existe un clasificador internacional de marcas, que sigue nuestra legislación.

Existen denominaciones no registrables. Así, se excluyen “las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica” (art. 20 letra b)).

Las marcas indicativas de “acción terapéutica” se relacionan con productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la clase 5, como los medicamentos. Un autor señala como ejemplo el “Aliviol” o el “Mejoral”.

Modelos de utilidad

Nos referiremos primeramente a las formas menores de privilegios industriales. Los modelos de utilidad se originan en la legislación alemana y se reservan para aquellas invenciones que no cumplen los estándares de una patente. La ley chilena los define como “los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos, en la forma que sea reivindicable, tanto en su aspecto externo, como en su funcionamiento y siempre que éste produzca una utilidad...”.

Se requiere, en consecuencia, que el modelo sea nuevo y susceptible de aplicación industrial. Que aporte un beneficio o efecto técnico. Se excluye la protección de los procedimientos –diferencia esencial con las patentes– y de las invenciones cuyo objeto sea materia viva.

Diseño industrial

Se asemejan más a las marcas que a las patentes¹⁰. Comprenden, según la ley, “toda forma tridimensional asociada o no a colores y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente” (art. 62).

Lo que se protege no es el funcionamiento técnico, el invento, sino la forma, el diseño. Ejemplo de diseños industriales son los muebles, los utensilios o una botella de Coca-Cola.

Patentes de invención

La invención es definida por la ley como *toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial*. Puede tratarse de un producto o de un procedimiento. La

¹⁰Los diseños industriales y modelos de utilidad se originan en la legislación francesa y alemana. Los primeros toman su denominación española de una imprecisa traducción del francés de la expresión “dessin”, que significa “dibujo” y no diseño. Al efecto, Cfr., *Traité des Dessins et des Modeles*, Libraires Techniques, 1974, Francia.

patente, a su vez, es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención.

Para ser patentable, una invención debe ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. Diremos algo sobre cada exigencia:

- a) *Novedad*. Significa que la invención no exista con anterioridad en el estado de la técnica. Chile aplica la doctrina de la novedad universal, lo que significa que no se cumple el requisito si la invención se ha divulgado en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación, el uso o cualquier otro medio. Incluyendo una solicitud de patente ante el Departamento de Propiedad Intelectual.
- b) *Nivel inventivo*. Se considera que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica¹¹.
- c) *Aplicación industrial*. La expresión industria debe entenderse aquí en sentido amplio, esto es, comprendiendo también la minería, construcción, artesanía, silvicultura y la pesca.

Cuestiones excluidas de protección

A fin de delimitar más precisamente el ámbito de protección que consagra el régimen de las patentes industriales, es útil conocer las materias excluidas de protección.

Señala el artículo 37 de la ley:

“No se considera invención y quedan excluidas de la protección por patentes de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las variedades vegetales y las razas animales.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales en materia de juego.
- d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- e) El nuevo uso de artículos, objetos o conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente”.

¹¹La exigencia de nivel inventivo es conocida en el derecho norteamericano como la cuestión de la no obviedad (“non-obvious subject matter”). Fue recogida por primera vez en un texto legal en la Patent Act de 1952, Sección 103, que establecía: “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in Section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time of invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains”. Véase, de Robert A. Choate, William H. Francis y Robert C. Collins, *Cases and Materials on Patent Law*, Westpublishing Co., Third Edition, USA., 1987, p. 304.

Las letras a) y c) se refieren a creaciones que no tienen carácter industrial. No obsta que en algunos casos pueda registrarse como obra literaria. En cuanto a la letra b), las variedades vegetales, es menester hacer presente que las exclusiones sólo se refieren a la ley 19.039, pero no se pronuncian sobre otros cuerpos legales.

En la materia específica, Chile ya desde 1977, en virtud del Decreto Ley N° 1.764, fijó “Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas”. La ley vigente sobre el tema es la 19.342 de 1996, que “Regula Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales” y que es concordante con los compromisos internacionales de Chile.

En el caso de la letra d), se persigue evitar el monopolio respecto a sistemas de tratamiento de la salud de las personas y el diagnóstico de las enfermedades.

Uno de los temas que provocó mayor polémica y en el cual se expresa el conflicto inherente a la propiedad industrial, es el de la patentabilidad de los medicamentos. Bajo la vigencia de la legislación anterior, el Decreto Ley N° 958 de 1931, se encontraban excluidos los medicamentos de toda especie y las bebidas y artículos de consumo para hombres y animales. En virtud de la presión internacional, el país debió modificar su normativa.

El desafío que plantea la propiedad intelectual, en todas sus formas, es evitar transformarnos en “arrendatarios” o consumidores de las obras de la creatividad o de las tecnologías foráneas. Debemos, por el contrario, aprovechar la oportunidad que significa el régimen amplio de protección que nuestro derecho consagra. Este debe constituirse en instrumento eficaz de promoción de la actividad artística y científico-tecnológica de Chile.

