



Reforma a la legislación sobre propiedad industrial: el caso de la información no divulgada

Raul F. Campusano

Profesor de Derecho Internacional Público

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

1. Antecedentes

Existe hoy en Chile un debate de gran relevancia relacionado con la legislación y política que el país debe tener para extranjeros, el desarrollo de mejores productos a menores precios y la adecuación para promover de mejor forma los intereses del país en materia de propiedad industrial y patentes de invención relacionadas con la industria farmacéutica y agrícola, promoviendo el desarrollo de la industria nacional, el posicionamiento de las empresas de la legislación nacional a las normas internacionales vigentes.

Dentro de este debate, un aspecto de gran relevancia es la propiedad industrial sobre la información no divulgada y específicamente cómo la forma en que esta materia sea tratada promoverá u obstaculizará el logro de los objetivos y finalidades señalados.

Por una parte, se propone maximizar los mecanismos y plazos de protección a la información no divulgada, asimilándolos a la protección y plazos de protección de las patentes de invención. La racionalidad detrás de esta argumentación está en que al proteger la información no divulgada se protege la invención y, de esta forma, se favorece y promueve la iniciativa e inventividad de las personas y empresas, produciendo un mejor estado general. Esta posición es principalmente defendida por las empresas multinacionales.

Existe otra posición sobre la materia. Esta observa que efectivamente el derecho de propiedad sobre las patentes de invención es una muy buena herramienta para promover el desarrollo de nuevos productos, generando mayor bienestar para general. Sin embargo, como todas las cosas, ésta no puede ser aplicada en forma absoluta, ya que hay efectos secundarios que son

indeseables. En efecto, el tema de la información no divulgada es una de las manifestaciones de este aserto. Si bien es cierto que existen razones para proteger determinada información y hacerla confidencial y reservada, no toda información debiera ser así protegida y, en todo caso, no por tiempos y plazos más allá del cumplimiento de sus objetivos, esto es, promover la creatividad y beneficiar a la humanidad toda.

Esta posición promueve una solución de encuentro, en que las distintas posiciones e intereses sean ponderados, considerados y armonizados, adoptándose una legislación y política que tienda a un justo equilibrio y punto medio, basada en las siguientes premisas:

- Es adecuado que exista protección de cierta información confidencial, pero esta protección no debe ser más allá de la protección de los valores generales que intenta promover.
- Debiera establecerse un sistema de encuentro que considere las distintas sensibilidades, intereses y posiciones en relación con la información no divulgada.
- El sistema de registros es independiente y separado del sistema de patentes.
- Debiera establecerse un sistema de registro de genéricos por similitud de acuerdo con las definiciones de la FAO y en sus especificaciones para un producto determinado en caso de haberlas.
- Debiera existir compensación al primer registrante por el acceso a la información de su propiedad, luego de un período de exclusividad.
- Debiera promoverse el apoyo financiero por parte del sistema de organizaciones internacionales, Estados y empresas, para apoyar el proceso de reestructuración y fortalecimiento del sector público encargado de estas materias, considerando especialmente la necesidad de aumentar y calificar el personal correspondiente.

Desde una perspectiva valórica, es importante tener siempre presente que la razón de la protección de la información no divulgada es proteger al inventor y de esta forma promover el desarrollo de invenciones y el bien común de la humanidad. De esta forma, si la divulgación de determinada información o la divulgación de la misma después de determinado plazo no perjudica la promoción de invenciones y sí beneficia a la humanidad, no hay razones para no proceder a la mencionada divulgación.



En otras palabras, los derechos no son absolutos, sino que tienen que estar de acuerdo con los principios y valores que se tuvieron en mente al crearlos y es ésta precisamente la parte central de la discusión existente hoy en Chile sobre la materia, la que se ha concentrado en el Congreso Nacional, en la Comisión Nacional de Biotecnología,¹ y en instituciones públicas del Poder Ejecutivo como la Subsecretaría de Economía, el Departamento de Propiedad Industrial y el Servicio Agrícola y Ganadero.

1.1 Situación de los datos no divulgados en Chile

El texto jurídico fundamental de regulación de la propiedad industrial en Chile es la Constitución Política del Estado, la que en su artículo 19, números 24 y 25, asegura a todas las personas la protección de la propiedad intelectual e industrial.²

¹ En agosto de 2002, el Presidente de la República creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, como órgano asesor suyo y cuya función es: a) mostrar una visión prospectiva sobre las tendencias e impactos que en nuestro país observe el desarrollo de las biotecnologías y b) elaborar una propuesta que contenga los lineamientos estratégicos y las acciones concretas que potencien y regulen la producción, la difusión y la utilización de estas nuevas tecnologías a lo largo del país. Dentro del plazo de seis meses la Comisión deberá presentar al Presidente de la República un informe que contendrá: a) Un diagnóstico de las tendencias mundiales y nacionales en materia de biotecnología, así como un análisis de la situación nacional en esta materia, que considere las fortalezas y debilidades que presenta el país en ese ámbito y b) La proposición de acciones públicas y privadas tendientes a crear y/o consolidar una política de desarrollo de la biotecnología en el país, incluyendo la identificación de aquellas acciones que revisten mayor urgencia en su ejecución o que constituyen condiciones para abordar las siguientes.

² El número 24 del artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. Por su parte, el número 25 asegura a todas las personas 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 las obras y otros derechos, como la paternidad, 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 (esto es, el citado número 24).

En adición a la Constitución, el núcleo básico de regulación de los derechos de propiedad industrial en Chile está compuesto por el siguiente cuerpo de textos jurídicos:

- Ley N° 17.336, sobre propiedad industrial.
- Ley N° 19.039, sobre protección de derechos de propiedad industrial.
- Ley N° 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.
- Ley N° 19.223, relativa al delito informático.
- Decreto Ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.

Todo este sistema jurídico nacional señalado se encuentra en proceso de revisión y todo indica que será objeto de modificaciones substantivas, según se indica en el capítulo siguiente de este informe.

Desde la perspectiva internacional, la legislación aplicable a la propiedad industrial es la siguiente:

- Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Supremo N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
- Decreto Ley N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto Supremo N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

2. Proyecto de Ley

Uno de los aspectos más importantes del debate sobre propiedad industrial en Chile se relaciona con el proceso de reforma legislativa sobre la materia señalada que se está llevando a cabo en este tiempo en el Congreso Nacional. Es probable que en los próximos meses Chile cuente con nueva legislación sobre la materia, incluyendo normas centrales sobre información no divulgada.

En 1999 se elaboró por parte del Ejecutivo un proyecto de ley de modifica-



ción de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Ese proyecto tiene gran relevancia para la materia objeto de este informe ya que es allí donde se regula la información no divulgada. El proyecto se encuentra en tramitación parlamentaria.³

2.1 Reformas relevantes del proyecto de ley

El proyecto de ley sobre propiedad industrial contiene aspectos relacionados con la información no divulgada en las siguientes materias:

- Objeto de la Ley
- Consideración de los intereses del demandado
- Regulación orgánica de la IND
- Acciones civiles

2.1.1 Objeto de la Ley

El artículo primero del proyecto de ley señala, luego de definir el objeto y finalidad de la ley,⁴ que, “asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la **información no divulgada**”.

De esta forma, el legislador coloca el tema de la información no divulgada al centro de la finalidad de la ley propuesta y con ello hace reconocimiento de la importancia que le otorga a esta materia.

2.1.2 Consideración de los intereses del demandado

El proyecto de ley, en su nuevo Título III, “De las Invenciones”, establece una norma relevante a propósito de la consideración que debe tenerse de los intereses del demandado de una acción civil derivada de infracción en materia de patentes de procedimiento.

En efecto, el proyecto de ley establece un artículo 31 bis, que dispone que en el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de paten-

³ Para este estudio se ha trabajado con la versión del proyecto de ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado. Este es el texto que el Senado se encuentra considerando en septiembre de 2002. Por supuesto, dentro de la tramitación parlamentaria, el texto puede (y probablemente así será) experimentar modificaciones. De cualquier forma es interesante analizar el texto en su estado de debate, ya que sobre esta base se está decidiendo la forma en que se regulará la propiedad industrial en Chile.

⁴ Señala el artículo 1° que “Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”.

tes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado. *Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.*

2.1.3 Regulación orgánica de la IND

A pesar de la importancia de las normas presentadas, el reconocimiento del legislador de la relevancia de la información no divulgada se manifiesta en toda su fuerza en los artículos 86 a 90 del proyecto de ley.

En efecto, el legislador crea un título nuevo, inexistente en la ley anterior, "Título VIII: De la Protección de la Información no Divulgada".

Este nuevo título sobre la protección de la información no divulgada dispone que las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- Tenga un valor comercial por ser secreta, y
- Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

El proyecto de ley establece que, "para los efectos de este Título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:



1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas, y
5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".⁵

El proyecto de ley también regula el tema de multas por infracciones a estas normas. En efecto, los que "adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales".⁶

"No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de

⁵ Artículo 86, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

⁶ Artículo 87, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".⁷

También es importante observar que el proyecto de ley establece que las "disposiciones y sanciones establecidas en este Título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En la aplicación de este Título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad".⁸

Por su parte, el artículo 89 del proyecto de ley dispone que las "disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título".⁹

Finalmente, el artículo 90 del proyecto de ley establece que se deroga el "artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, N° 2, del Código de Procedimiento Penal".¹⁰

El artículo 284 del Código Penal dispone que el que "fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales".

Por su parte, el artículo 18 N° 2 del Código de Procedimiento Penal señala que "no podrán ser ejercidas por el Ministerio Público ni por otra persona

⁷ Artículo 87, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

⁸ Artículo 88, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

⁹ Artículo 89, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

¹⁰ Artículo 90, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.



que no fuere la ofendida o su representante legal, las acciones que nacen de los delitos siguientes: 2. La comunicación fraudulenta de secretos de la fábrica en que el culpable ha estado o está empleado”.

2.1.4 Acciones civiles

El proyecto de ley, en su Título X: De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, Párrafo 1º, De las Acciones Civiles, establece en su artículo 106 que los “delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella. En particular, el titular cuyo derecho industrial o **información no divulgada** sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este Título.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley”.¹¹

Finalmente, dentro de este mismo título, en el párrafo 2º, sobre Medidas Precautorias, se dispone que las “medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos. Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos: d) El derecho exclusivo a utilizar la **información no divulgada**, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado”.¹²

¹¹ Artículo 106, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

¹² Artículo 117, proyecto de ley sobre Propiedad Industrial.

3. Normas vigentes en el sector agrícola

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como institución integrante del Ministerio de Agricultura, tiene competencia en normas sobre patentabilidad sobre los recursos biológicos y organismos vivos modificados, indicaciones geográficas, protección a las obtenciones vegetales, y la **protección a la información no divulgada** en relación con los registros de plaguicidas animales y medicamentos de animales, registros de variedades protegidas, registro de variedades aptas para certificación y la lista de variedades descritas oficialmente.

Información confidencial sobre plaguicidas de uso agrícola.

El Servicio Agrícola y Ganadero, a través de la resolución exenta N° 3670, de 23 de diciembre de 1999, establece normas para la evaluación y autorización de plaguicidas, que dispone en el numeral 26:

“La información científica proporcionada por el solicitante para la autorización de un plaguicida, que no sea de dominio público, o no haya sido publicada en revistas científicas o de divulgación, **será confidencial**. Sin embargo, el Servicio u otros Organismos oficiales del Estado, podrán utilizarla con fines de control de calidad, de preservación de la salud humana o animal y prevención de la contaminación ambiental. En todo caso, esta información científica sólo podrá ser utilizada por agencias oficiales para resolver situaciones calificadas según lo demanden los intereses nacionales”.

Por lo cual, la información asociada a esta materia, Resolución N° 3670/1999 y anexas, deben contar con un tratamiento de reserva y seguridad, desde su ingreso a la Institución hasta el lugar de archivo y tratamiento interno al momento de su estudio.¹³

En Chile, todo plaguicida de uso agrícola que se importe, fabrique, comercialice o use en el país, debe contar previamente con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Para efectuar esta evaluación, deben presentarse al Servicio los antecedentes y documentos indicados en la Resolución Exenta N° 3670 de 1999, que dicen relación con información acerca de la sustancia activa¹⁴ como del producto formulado, en aspectos relacionados con la identidad, composición, propiedades físicas y químicas, de utilidad, metodología analítica, de residuos, aspectos sobre seguridad, datos toxicológicos, eco-toxicológicos y efectos ambientales.¹⁵

¹³ Departamento Protección Agrícola, Subdepartamento Plaguicidas y Fertilizantes. Autorización de Plaguicidas de Uso Agrícola. Documento interno de trabajo, 2002.

¹⁴ Grado técnico.

¹⁵ Departamento Protección Agrícola, op. cit.

En el estudio de estos antecedentes participa un grupo multidisciplinario integrado por un médico toxicólogo, para la evaluación del área toxicológica, por profesionales del Laboratorio de Toxicología Ambiental de Lo Aguirre, para los aspectos de orden ambiental, y por los profesionales del Subdepartamento Plaguicidas y Fertilizantes, en relación con las materias agronómicas.¹⁶

Los objetivos buscados son disponer de la más amplia información sobre las características de los plaguicidas que se utilizarán en el país, con el fin de poder efectuar una evaluación adecuada de sus riesgos, tendiente al empleo correcto y eficiente del producto, con el mínimo impacto sobre las personas, animales y medio ambiente. En este contexto, algunos elementos solicitados y considerados como reservados son los siguientes:

Aquella documentación de respaldo y exigida en original por esta resolución y que ha sido emitida en un país extranjero, deberá presentarse legalizada ante el Cónsul de Chile en el país que corresponda y con el atestado del funcionario competente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Deberán adjuntarse, en original y dos copias, los documentos que corroboren o complementen los antecedentes y requisitos mencionados en los numerales 28; entre otros, los siguientes:

- Literatura con antecedentes técnicos de la sustancia activa y del plaguicida cuya autorización se solicita, incluyendo su Hoja de Seguridad y Certificados de Composición cuali-cuantitativa.
- Certificado de inscripción y de libre venta en su país de origen, o de fabricación cuando corresponda, en original.
- Estudios experimentales extranjeros, efectuados mediante protocolos universalmente aceptados, en que se demuestre la eficacia del plaguicida para los fines a que se recomienda.
- Estudios experimentales nacionales, efectuados mediante protocolos universalmente aceptados, en que se demuestre la eficacia del plaguicida cuya autorización se solicita, para los fines a que se recomienda.
- Extracto de los estudios toxicológicos, eco-toxicológicos y ambientales, del plaguicida cuya autorización se solicita, hechos o contratados por su fabricante, y, cuando corresponda, autorización del titular de dicha información para usarla para la autorización que se solicita.¹⁷

¹⁶ Departamento Protección Agrícola, op. cit.

¹⁷ Departamento Protección Agrícola, op. cit.

4. Aspectos internacionales aplicables en Chile

En Chile, la opinión mayoritaria es que las normas establecidas en ADPIC deben adoptarse y seguirse en la legislación nacional.

Chile se adhirió al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, en 1995, y se hizo parte del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio que figura en su Anexo 1C. El decreto promulgatorio respectivo es el N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 5 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial del 17 de mayo del mismo año.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (ADPIC o TRIPS) (1995), firmado por más de 138 países, entró en vigencia en Chile el 1 de enero del año 2000.

Existen varios procesos negociadores en los que Chile se encuentra participando y en los que el tema de la propiedad intelectual de la información no divulgada tiene una mayor o menor presencia. Entre tales procesos cabe destacar los siguientes:

- Negociación ALCA.
- Negociación NAFTA.
- Negociación con la Unión Europea.

En esta sección se explicará la estructura institucional encargada de las negociaciones internacionales económicas y se señalarán los textos y declaraciones más relevantes en la materia. La sección termina con una breve revisión de la situación de la legislación nacional en los países latinoamericanos.

4.1 DIRECON

El órgano del Estado encargado de las negociaciones internacionales económicas en general es la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores.¹⁸

La posición de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, es que la legislación y práctica en Chile en materia de propiedad intelectual e industrial en general y en materia de información no

¹⁸ Las relaciones exteriores del país están a cargo, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, del Presidente de la República. Este puede delegar sus funciones y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores actúa de acuerdo con esta delegación presidencial.



divulgada en particular, debe ajustarse lo más posible a las normas establecidas sobre la materia en el Acuerdo ADPIC-TRIPS.

La posición de DIRECON cuenta con simpatía general en Chile. En efecto, tanto el sector público como el sector privado tiende a pensar que lo adecuado es que nuestra legislación sobre propiedad intelectual e industrial se acomode a las reglas del ADPIC-TRIPS. Todo intento de alejarse de tales regulaciones requerirá un esfuerzo especial de argumentación y convencimiento. De esta forma, procede analizar las normas pertinentes sobre información no divulgada del ADPIC-TRIPS.¹⁹

4.2 Normas de ADPIC

Como se sabe, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, o TRIPS en su sigla en inglés, regula, en su Sección 7, la protección de la información no divulgada. En efecto, el artículo 39 ADPIC establece que:

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la **información no divulgada** de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la **información que esté legítimamente bajo su control se divulgue** a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (Nota 16), en la medida en que dicha información:

¹⁹ Desde una perspectiva general, en materia de patentes, ADPIC establece una obligación general de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio de París (1967). Además, el acuerdo exige que se conceda protección durante 20 años mediante patentes a casi todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en casi todos los campos de la tecnología. Las invenciones podrán excluirse de la patentabilidad si su explotación comercial está prohibida por razones de orden público o moralidad; aparte de eso, se permite la exclusión en el caso de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, y las plantas y los animales (excepto los microorganismos) y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos). No obstante, las obtenciones vegetales deben ser susceptibles de protección mediante patentes o mediante un sistema sui generis (como el previsto en el Convenio de la UPOV para los derechos del obtentor). Se establecen condiciones detalladas para la concesión de licencias obligatorias o el uso por el gobierno de patentes sin la autorización de sus titulares. Los derechos conferidos respecto de las patentes de procedimientos deben hacerse extensivos a los productos directamente obtenidos por el procedimiento; en determinadas condiciones, un tribunal puede ordenar a los supuestos infractores que demuestren que no han utilizado el procedimiento patentado.

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros **no divulgados** cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”²⁰

En síntesis, el acuerdo ADPIC establece que los secretos y conocimientos técnicos comerciales que tengan valor comercial deberán protegerse del abuso de confianza y otros actos contrarios a los usos comerciales honestos. Los datos de pruebas presentados a los gobiernos con el fin de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas también deben protegerse contra todo uso comercial desleal.

El acuerdo ADPIC contiene otras normas y disposiciones pertinentes a este informe. En efecto, la Parte III del acuerdo dispone que los gobiernos miembros están obligados a establecer en su respectiva legislación nacional procedimientos y recursos para garantizar eficazmente el respeto de los derechos de propiedad intelectual tanto por los titulares extranjeros de los derechos como por sus propios nacionales. Los procedimientos deberían permitir la adopción de medidas eficaces contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, pero deberían ser justos y equitativos y no deberían ser innecesariamente complicados o gravosos ni comportar plazos no razonables o retrasos indebidos. Deberían permitir una revisión judicial de las decisiones administrativas finales. No hay obligación alguna de instaurar un sistema judicial distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni de dar prioridad a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la asignación de los recursos o del personal.

²⁰ Artículo 39, ADPIC.



En la misma línea argumental, los procedimientos y recursos civiles y administrativos establecidos en el texto incluyen disposiciones relativas a las pruebas, los mandamientos judiciales, los daños, así como a otros recursos, entre los que figuraría el derecho de las autoridades judiciales a ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o destruidas. Las autoridades judiciales deben estar facultadas asimismo para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya probabilidad de que se destruyan las pruebas.

4.3 Reunión ministerial de Qatar

El 14 de noviembre del 2001, en Doha, Qatar, los ministros de 142 miembros de la Organización Mundial del Comercio aprobaron un Programa de Trabajo para los próximos años.²¹ El documento más importante aprobado en la IV Reunión Ministerial es la Declaración Ministerial,²² la que contiene una parte pertinente a este informe:

“32. Encomendamos al Comité de Comercio y Medio Ambiente que, al proseguir la labor sobre todos los puntos de su orden del día en el marco de su mandato actual, preste particular atención a lo siguiente:

ii) las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”.

Esta disposición abre la puerta a una revisión general de las normas sobre derechos de propiedad intelectual y podría alcanzar al tema de la informa-

²¹ Este programa de trabajo es, de facto, el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones, la “Ronda del Desarrollo”, como ha sido llamada por diversos personeros. La agenda de esta ronda incluye diversos temas, tanto nuevos como otros que ya están normados en la OMC, pero cuyas reglas actuales requieren modificaciones o aclaraciones. Todo ello, con el objetivo final de permitir una mayor liberalización del comercio mundial, conforme a reglas claras que otorguen una mayor seguridad jurídica a todas las partes involucradas. Es posible señalar que desde el lanzamiento de la Ronda Uruguay en 1986, que no se aprobaba un programa de negociaciones de esta magnitud, las que sin duda esta vez serán más complejas, debido entre otros factores al mayor número de países involucrados (incluida China).

²² La declaración presenta el Programa de Trabajo de la OMC para los próximos años. En su preámbulo, se hace referencia a los problemas por los que atraviesa la economía mundial, pero al mismo tiempo se reconoce el rol importante que el sistema multilateral del comercio juega en la promoción del desarrollo económico sustentable y en el alivio a la pobreza. Luego, la Declaración establece una serie de directrices tendientes a resolver los llamados “problemas de implementación” derivados de los Acuerdos de Marrakech. Estos son los acuerdos negociados durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales (1986-94) y que hoy regulan el sistema multilateral de comercio bajo la OMC. La Declaración Ministerial dispone que cerca de 50 temas de implementación deberán ser resueltos en los próximos años.

ción no divulgada. Aún es muy temprano para realizar inferencias fundadas, pero debe estarse atento al avance de las negociaciones.

También procede señalar aquí la celebración de una declaración especial de los Ministros, de carácter político, se refirió al tema de la propiedad intelectual y la salud pública.²³ El tema se refiere a las dificultades que han experimentado varios países en desarrollo para asegurar el acceso de su población a medicamentos a precios asequibles en circunstancias de crisis, debido a la necesidad de respetar las patentes farmacéuticas.

Específicamente, la declaración reconoce que “el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que se reiteró el compromiso chileno con el Acuerdo sobre los ADPIC, se afirmó que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.²⁴ El punto es relevante, ya que abre una puerta a revisar el tema de la protección total al sistema de patentes y podría eventualmente servir para la promoción de un acuerdo de compromiso en materia de información no divulgada.

4.4 Breve revisión regional

Latinoamérica, en general, no ha experimentado hasta la fecha un debate serio y fundamentado sobre el tema de la información no divulgada, en el que se exponga y reflexione sobre los distintos aspectos relevantes en la materia. Varias legislaciones de la región han procedido a reproducir las normas establecidas en el artículo 39 TRIPS sin desarrollarlas, explicarlas o adaptarlas al resto del ordenamiento jurídico nacional. Otros Estados simplemente no han legislado sobre la materia, produciéndose una situación de falta de certeza jurídica. A continuación, se señala brevemente la situación en algunos países de la región.

En Argentina, la legislación aplicable es el Decreto Ley Nº 3489/58, sobre Agroquímicos. Por su parte, la Ley 24.766 dispone que la generación de datos no genera exclusividad.

En Bolivia, la legislación reproduce la norma del artículo 39.3 TRIPS.

²³ Este fue un tema impulsado por los países en desarrollo, especialmente africanos, además de India, Brasil y muchos otros.

²⁴ De la misma forma, la declaración establece algunos criterios de flexibilidad que el Acuerdo ADPIC ofrece a los países para adoptar medidas que permitan un mejor acceso a los medicamentos, especialmente en relación con epidemias como el SIDA, tuberculosis, paludismo, etc.



En Brasil, la legislación reproduce la norma del artículo 39.3 TRIPS. En la actualidad, existe un proyecto de ley sobre la materia, el que, eventualmente, establecería un período de 15 años de protección.²⁵

En Colombia existe una Ley de Genéricos, la que reproduce las normas del artículo 39.3 TRIPS.

En Costa Rica se encuentra vigente la Ley N° 7.975 sobre Información No Divulgada. Esta norma no establece un número de años de protección.

En Ecuador, la legislación reproduce la norma del artículo 39.3 TRIPS.

En Guatemala, el Decreto 57/2000, en vigencia desde noviembre del año 2000, establece, en su artículo 17, un período de 15 años de protección de propiedad intelectual de la información no divulgada. Así, el ordenamiento jurídico de Guatemala exige a las autoridades a conservar la confidencialidad de la información o datos de prueba y, al mismo tiempo, a no permitir la utilización de la misma por parte de terceros sin la autorización por escrito de su titular, durante un plazo de quince años.

En México la legislación protege la información no divulgada. Sus normas se apartan de lo establecido en el artículo 39 del TRIPS.

En Perú la legislación nacional reproduce las normas del artículo 39.3 TRIPS.

En República Dominicana, las normas del artículo 39.3 del TRIPS son adoptadas en forma literal en la legislación nacional.

En Uruguay, de la misma forma, se reproduce la norma del artículo 39.3 del TRIPS.

En Venezuela no existe legislación sistemática y actualizada sobre la materia, pero la tendencia de las autoridades es a dar máxima protección a la información no divulgada.

4.5 Protocolo de seguridad biológica

El Protocolo de Seguridad Biológica establece que, sin perjuicio de la pro-

²⁵ Es interesante destacar aquí un informe elaborado por la funcionaria comercial del gobierno de los Estados Unidos, Teresa Mendonca, que señala que el precio de las medicinas aumentó significativamente en Brasil entre 1996 y 1998, período en que se implementó en ese país el acuerdo TRIPS, incorporándolo a la legislación nacional.

tección de la información confidencial, cada Parte proporcionará al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología cualquier información que haya que facilitar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología en virtud del presente Protocolo y también información sobre:

- a) Leyes, reglamentos y directrices nacionales existentes para la aplicación del Protocolo, así como la información requerida por las Partes para el procedimiento de acuerdo fundamentado previo;
- b) Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales;
- c) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo o exámenes ambientales de organismos vivos modificados que se hayan realizado como consecuencia de su proceso reglamentario.²⁶
- d) Sus decisiones definitivas acerca de la importación o liberación de organismos vivos modificados; y
- e) Los informes que se le hayan presentado en virtud del artículo 33, incluidos los informes sobre la aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo.

El artículo 21 del Protocolo regula el tema de la información confidencial y establece así que la Parte de importación permitirá al notificador determinar qué información presentada en virtud de los procedimientos establecidos en el Protocolo o requerida por la Parte de importación como parte del procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo debe tratarse como información confidencial.²⁷

Por su parte, la Parte de importación entablará consultas con el notificador si estima que la información clasificada como confidencial por el notificador no merece ese tratamiento y comunicará su decisión al notificador antes de divulgar la información, explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad para la celebración de consultas y la revisión interna de la decisión antes de divulgar la información.

²⁶ Y, de conformidad con el artículo 15, incluida, cuando proceda, información pertinente sobre productos derivados de los organismos vivos modificados, es decir, materiales procesados que tienen su origen en un organismo vivo modificado, que contengan combinaciones nuevas detectables de material genético replicable que se hayan obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna.

²⁷ En esos casos, cuando se solicite, deberán exponerse las razones que justifiquen ese tratamiento.



Cada Parte protegerá la información confidencial recibida en el marco del Protocolo, incluida la información confidencial que reciba en el contexto del procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo. Cada Parte se asegurará que dispone de procedimientos para proteger esa información y protegerá la confidencialidad de esa información en una forma no menos favorable que la aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos modificados producidos internamente. La Parte de importación no utilizará dicha información con fines comerciales, salvo que cuente con el consentimiento escrito del notificador.²⁸

No se considerará confidencial la información siguiente:

- a) El nombre y la dirección del notificador;
- b) Una descripción general del organismo u organismos vivos modificados;
- c) Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; y
- d) Los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia.

Colofón

La forma en que se legisle sobre el tema de información no divulgada tendrá directos efectos en nuestra inserción comercial global y en el desarrollo de nuestra capacidad de fortalecimiento de la industria nacional para hacerla más competitiva. En este contexto, parece adecuado reflexionar sobre las finalidades políticas de toda nueva legislación.

5. Bibliografía

- Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
- Constitución Política de Chile, 1980.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Supremo N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.

²⁸ En el evento que un notificador retirase o hubiese retirado una notificación, la Parte de importación deberá respetar la confidencialidad de toda la información comercial e industrial clasificada como confidencial, incluida la información sobre la investigación y el desarrollo, así como la información acerca de cuya confidencialidad la Parte y el notificador estén en desacuerdo.

- Cousiño, José Manuel. *Protección a la Información no Divulgada*. Documento de Trabajo. 2002.
- Decreto Ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.
- Decreto Supremo N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
- Decreto Ley N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto Supremo N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.
- Decreto Supremo N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.
- Departamento Protección Agrícola, Subdepartamento Plaguicidas y Fertilizantes. *Autorización de Plaguicidas de Uso Agrícola*. Documento interno de trabajo, 2002.
- Dinamarca, Jaime. *Alimentos Biotecnológicos: ¿Conviene Etiquetar?* CPCC Medio Ambiente. Informativo de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción A.G. N° 82, marzo de 2002.
- Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores. *Resultados de la IV Reunión Ministerial de Qatar*. Documento publicado en el sitio web institucional, 2002.
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). *La Propiedad Intelectual y las Nuevas Biotecnologías desde la Perspectiva del Comercio Agrícola*. Consorcio Técnico, área de ciencia, tecnología y recursos naturales, área de políticas y comercio. Documento coordinado por Enrique Alarcón y Rodolfo Quirós. La elaboración del documento correspondió a los consultores Francisco Astudillo, Silvia Salazar y Jorge Cabrera. Santiago, 2002.
- Ley N° 17.336, sobre propiedad industrial.
- Ley N° 19.039, sobre protección de derechos de propiedad industrial.
- Ley N° 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.
- Ley N° 19.223, relativa al delito informático.
- Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (en tramitación parlamentaria).
- Silva Repetto y M. Cavalcanti. *Negociaciones para el Examen del Acuerdo ADPIC*. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las Negociaciones Comerciales Multilaterales sobre la Agricultura. FAO.
- Solleiro, J. L. "Propiedad Intelectual: ¿Promotor de la innovación o barrera de entrada?", en: Solleiro, J. L., Del Valle, C., Moreno. E. (coord.), *Posibilidades para el desarrollo tecnológico en el campo mexicano*. Instituto de Investigaciones Económicas. Programa Universitario de Alimentos. Ed. Cambio XXI. 1995.