

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigesimonovena sesión
Ginebra, 3 a 6 de diciembre de 2018

DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN DE PATENTES QUE CONTRIBUYEN A LA TRANSFERENCIA EFECTIVA DE TECNOLOGÍA, ENTRE ELLAS LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE

Documento preparado por la Secretaría

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en su vigesimosexta sesión, celebrada en Ginebra del 9 al 12 de julio de 2018, acordó que, sobre la base de los debates mantenidos en el SCP, incluidos los que se celebrasen durante las sesiones de intercambio, la Secretaría compilaría información sobre las disposiciones de la legislación de patentes que contribuían a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas la divulgación suficiente. Los Estados miembros intercambiaron información y experiencias sobre este asunto, especialmente en el transcurso de las sesiones vigesimoséptima y vigesimosexta del Comité, que tuvieron lugar en diciembre de 2017 y julio de 2018 respectivamente. El presente documento contiene una recopilación de dicha información, sobre la base de los debates mantenidos en el SCP.
2. Si bien los principios del Derecho de patentes pueden ser similares en varias jurisdicciones, las disposiciones de las legislaciones nacionales al respecto pueden variar de un país a otro. Con todo, se supone que la aplicación conjunta de las distintas disposiciones legislativas sobre patentes contribuirá al objetivo general de política del sistema nacional de patentes, que incluye la divulgación y transferencia de tecnología en beneficio del crecimiento económico y el bienestar de las sociedades. Por consiguiente, en el presente documento se presenta la información, país por país, para poder interpretarla en el contexto del marco jurídico global de cada uno de ellos en materia de patentes.
3. En los debates mantenidos en el SCP sobre las disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología no solo se habló de las disposiciones jurídicas concretas de la legislación, sino también de las herramientas prácticas, los programas y las iniciativas que se basan en dichas disposiciones o promueven su utilización. Por lo tanto, el presente documento recoge esos dos aspectos que examinaron los

Estados miembros en el SCP. En lo que respecta a las propias disposiciones jurídicas de la legislación de patentes, el Comité examinó las siguientes: divulgación suficiente;¹ contenido de las solicitudes de patente; publicación de las solicitudes de patente y de las patentes; licencias de derechos (incentivar las ofertas de licencias voluntarias); titularidad y concesión de licencias sobre DPI por universidades y empresas derivadas; reducciones de las tasas de patente para universidades, pequeñas entidades y microentidades; y prestación de asesoramiento de calidad por los agentes de patentes. En este sentido, se remite también a la sección VII del documento SCP/14/4 Rev. (La transferencia de tecnología).²

Canadá

4. El 26 de abril de 2018 se puso en marcha en el Canadá una estrategia de PI nueva destinada a ayudar a los empresarios a mejorar el conocimiento, la comercialización, la utilización y la protección de la PI. La comercialización se percibe como un elemento fundamental de la transferencia de tecnología, al ser un factor importante en la divulgación de tecnologías nuevas que propicien que la sociedad se beneficie efectivamente de las innovaciones tecnológicas. La estrategia de PI del Canadá abarca tanto cambios legislativos como iniciativas en forma de programas. En el ámbito legislativo se van a modificar leyes fundamentales relativas a la PI, con miras a aclarar las expectativas y reducir los obstáculos a la innovación, y se va a instaurar un régimen nuevo de gobernanza para los agentes de PI, dentro de un Colegio Canadiense de Agentes de Patentes y Marcas, de nueva creación, que velará por la observancia de las normas profesionales y éticas y respaldará la prestación de asesoramiento de calidad por los profesionales de la PI.

5. En el ámbito de los programas se han propuesto diversas iniciativas para posicionar mejor la utilización del sistema de PI en el Canadá, a fin de apoyar la innovación y ayudar a las empresas a impulsar el crecimiento. Las iniciativas se enmarcan en las dos categorías siguientes: i) mejorar la educación, la sensibilización y la divulgación; y ii) herramientas estratégicas de crecimiento. Por ejemplo, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual promoverá la creación de recursos y herramientas de aprendizaje, con el fin de desarrollar nuevos recursos educativos para mejorar el conocimiento que las empresas tienen de la PI. Dentro de este programa se facilitarán guías y juegos de herramientas para colaborar con los investigadores académicos. La estrategia comprende asimismo la creación de un mercado de PI, que será una ventanilla única para que las empresas localicen, adquieran y tengan acceso a conocimientos especializados y PI provenientes del sector público, con juegos de herramientas y plantillas para facilitar la colaboración, la concesión de licencias y el intercambio de conocimientos. Este mercado de PI ayudará a mejorar el acceso a las patentes titularidad del gobierno y las universidades canadienses, que puedan ser objeto de venta o concesión de licencia. Además, la estrategia incluye la prestación de apoyo a los consultorios jurídicos de PI de las facultades universitarias de derecho, que permiten a los estudiantes de derecho adquirir más conocimientos sobre la PI, ayudan a las empresas y facilitan el acceso a la profesión. Dichos consultorios ofrecen asesoramiento básico sobre PI a particulares y pequeñas empresas y pueden ayudarlos a hacer búsquedas del estado de la técnica. Por último, la estrategia de PI prevé la creación de un equipo especializado de asesores de PI para dotar a los administradores del programa de los conocimientos y la capacidad necesarios para afrontar

¹ Durante la vigesimotercera sesión del SCP, celebrada en Ginebra en noviembre de 2015, el Comité analizó el tema de la transferencia de tecnología, a la luz del requisito de divulgación suficiente. Las delegaciones de Luxemburgo, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, China, India, Rumania y Sudáfrica señalaron de forma general la función que desempeñan los contenidos de las memorias descriptivas de las patentes y la divulgación suficiente en la transferencia de tecnología. Véase el informe de la vigesimotercera sesión del SCP (documento SCP/23/6).

² Asimismo, para consultar ejemplos prácticos de transferencia de tecnología relacionada con las patentes, se remite a los documentos SCP/18/8 (Patentes y transferencia de tecnología: ejemplos y experiencias), SCP/20/10 (Las patentes y la transferencia de tecnología: ejemplos prácticos y experiencias adicionales) y SCP/21/10 (Las patentes y la transferencia de tecnología: Ejemplos prácticos y experiencias adicionales).

las cuestiones relativas a la PI. Este equipo de expertos en PI asesorará a los administradores del programa del gobierno federal que trabajan con las empresas, los creadores y otros funcionarios gubernamentales para impulsar la interacción con la PI.

Chile

6. Partiendo de la base de que el sistema de patentes es un repositorio de conocimiento acumulado, y que dicha información acumulada se ha de transmitir al resto de la sociedad para que la utilice, en Chile hay un conjunto de disposiciones que fomentan la transferencia de tecnología. Dichas disposiciones incluyen, por ejemplo, la que prevé la publicación de un extracto de la solicitud de patente después de que se haya superado el examen oficial de admisibilidad. La presentación de una memoria descriptiva de la invención patentada y de dibujos (en caso necesario), que incluye una descripción de las realizaciones que constituyen ejemplos de la invención reivindicada, debe permitir a un experto en la materia realizar la dicha invención sin necesidad de disponer de ninguna otra información técnica esencial. Un ejemplo de memoria descriptiva consiste en una explicación detallada de al menos un modo de realización de la invención reivindicada, y ha de apoyarse o ilustrarse con ayuda de dibujos, según proceda. La solicitud de patente debe ir acompañada de un resumen que contenga una síntesis de la invención y una indicación del sector técnico o los ámbitos industriales en los que tenga aplicación. Se deberá presentar en el formato de la plantilla que ponga a disposición la oficina de patentes. En el resumen se expone fundamentalmente el problema técnico que se resuelve, la solución y la aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención. Los dibujos, cuando proceda, se deberán aportar por separado y deberán ser suficientemente detallados para permitir reproducir la invención. Asimismo, la solicitud de patente debe incluir también ciertos datos bibliográficos que permitan hacer búsquedas de patentes a partir de palabras clave tomadas del título de la invención, el inventor o el titular de la patente.

7. El INAPI tiene la función de difundir la información de que disponga sobre la propiedad industrial. Así lo establece la ley por la que se creó el Instituto. Por consiguiente, el INAPI ha desarrollado una serie de iniciativas directamente relacionadas con la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las siguientes: i) la realización de cursos a distancia sobre propiedad industrial; ii) la publicación periódica de boletines con tecnologías de dominio público; iii) la apertura de dos oficinas regionales ubicadas en importantes centros industriales del país para atender de manera más directa las necesidades de los usuarios; y iv) las plataformas electrónicas. En lo que respecta a las plataformas electrónicas, *INAPI Proyecta* se ocupa de la transferencia de tecnología y la difusión de la información con el objetivo de generar oportunidades para innovar y crear mediante el uso y la gestión de la propiedad industrial. Existe otra plataforma en la que las instituciones nacionales y los innovadores pueden encontrar información sobre la propiedad industrial y entrar en contacto con personas interesadas en utilizar las invenciones comercialmente. Se entiende que estos instrumentos promueven la transferencia de tecnología, en la medida en que dan más visibilidad no solo al registro de patentes, sino también a la utilidad de las invenciones patentadas.

China

8. El gobierno de China concede mucha importancia a la utilización de las tecnologías y a la función de apoyo que desempeña el sistema de patentes en ese sentido. Se promulgó la Ley sobre la promoción de la transformación de los logros científicos y tecnológicos, que recoge disposiciones relativas a la utilización y gestión de la tecnología y la PI por parte de las universidades y las instituciones de investigación estatales. La legislación de China sobre PI contiene asimismo disposiciones en materia de transferencia de tecnología y licencias. En la cuarta revisión de la de la Ley de Patentes se incluyen algunas recomendaciones nuevas al respecto. Una de ellas se refiere a las "licencias abiertas", cuyo marco general de

funcionamiento es el siguiente: en primer lugar, si un titular de derechos quiere que otros utilicen su tecnología patentada, ese titular podrá utilizar una plataforma, dejando constancia de que desea conceder licencias sobre su patente a cambio de las regalías fijadas. Si la persona interesada en la tecnología patentada acepta las regalías solicitadas y las demás condiciones, deberá notificárselo al titular de los derechos por escrito. Se espera que, de esa manera, se pueda reducir el costo de las licencias y potenciar el vínculo entre la tecnología patentada y su utilización, logrando así que el sistema de patentes pueda desempeñar una función positiva en la transferencia de tecnología.

Colombia

9. La Ley 1838 de 2017, conocida como la ley *Spin-Off*, tiene como objetivo impulsar la investigación en las universidades públicas y desarrollar tecnologías que tengan un uso comercial, a partir de los resultados de la investigación en materia de ciencias básicas o aplicadas en el ámbito académico. Según esa Ley, las empresas de base tecnológica creadas en las instituciones de educación superior pueden ser titulares de DPI para garantizar la protección de sus invenciones, por ejemplo mediante patentes o secretos comerciales. Los profesores o investigadores de esas instituciones de educación superior pueden formar parte de este tipo de empresas y percibir de ellas una remuneración sin que ello conlleve un conflicto de intereses, a diferencia de lo que ocurría con la legislación anterior.

República Checa

10. Además de la transferencia no comercial de tecnología, por ejemplo mediante la publicación de resultados de investigación, existen otras formas de transferir tecnología a través de la comercialización de resultados de investigación amparados por derechos de PI, como la concesión de licencias o la creación de empresas derivadas. La Ley de Patentes checa regula la explotación de una invención protegida por una patente basada en un acuerdo de licencia entre el titular de la patente y un licenciataria. El acuerdo de licencia se debe concertar por escrito y se hace oponible a terceros al inscribirlo en el registro de patentes. De conformidad con la Ley de Patentes checa, el solicitante o el titular de una patente pueden ceder en licencia los derechos para explotar la invención a cualquier persona. Al efectuarse dicha cesión, la Oficina la inscribirá en el registro de patentes. Si bien la cesión es irrevocable, el titular de la patente puede beneficiarse de una reducción a la mitad de las tasas de renovación en caso de que mantenga la patente.

11. Otro factor importante para la transferencia de tecnología es la divulgación de la invención. De conformidad con la Ley de Patentes checa, la invención se debe divulgar en la solicitud de la patente de una manera suficientemente clara y completa para que pueda realizarla un experto en la materia. Las invenciones relativas a microorganismos se deben depositar en una colección pública con anterioridad a la fecha en que se haga efectivo el derecho de prioridad del solicitante.

12. En la República Checa, la mayoría de las universidades y centros de investigación han creado sus propios equipos de transferencia de tecnología en apoyo a sus investigadores. Hay 18 oficinas de transferencia de tecnología asociadas a una plataforma única de operaciones denominada Transfera, encargada de proteger los intereses de la comunidad de la transferencia de tecnología del país. Transfera se creó en noviembre de 2014 con el objetivo de impulsar y fortalecer la transferencia de tecnología y conocimientos. Esta plataforma publica reseñas sobre las oficinas de transferencia de tecnología de la República Checa en las que describe su desempeño en lo relativo a patentes, modelos de utilidad y licencias concedidas; en 2016 se concedieron 74 licencias en total.

Francia

13. La plataforma electrónica, “bourse brevets” ayuda a poner en contacto a posibles licenciantes y licenciatarios. Esta plataforma permite a los titulares de patentes que quieran explotarlas a través de una licencia de transferencia de tecnología encontrar posibles licenciatarios. Igualmente, si lo que se está buscando son tecnologías innovadoras, la misma herramienta permite encontrar cuáles de esas tecnologías están disponibles en régimen de licencia. Incorpora además un componente de enseñanza dedicado a la concesión de licencias y un modelo de acuerdo de confidencialidad, entre otras funcionalidades. Mediante este sistema se persigue imprimir bríos renovados a las pequeñas y medianas empresas.

Uganda

14. La Ley de Propiedad Industrial de 2014 de Uganda establece la publicación de las patentes concedidas a fin de posibilitar la transmisión de los conocimientos al resto de la sociedad para que los utilice. Se considera que extraer la información técnica de las solicitudes de patente es la forma más práctica de mejorar y actualizar las capacidades tecnológicas de los países que, como Uganda, se encuentran en otras etapas de desarrollo tecnológico. La Ley de Propiedad Industrial de 2014 obliga a divulgar todos los modos en que se pueda realizar la invención, incluida la mejor manera de realizarla conocida por los inventores en la fecha de la presentación (o fecha de prioridad) en unos términos completos, claros, concisos y exactos para que una persona experta en la materia pueda hacer uso de la invención reivindicada y evaluarla. Se entiende que estas disposiciones han permitido a la empresa farmacéutica india Cipla crear una empresa conjunta con el fabricante local Quality Chemicals, Limited, para producir en el país medicamentos antiretrovirales y contra la malaria y la hepatitis. Se considera que los farmacéuticos, los ingenieros y los técnicos han adquirido las competencias que se emplean en la producción de esos medicamentos y que, además, en el país ha aumentado el acceso a medicamentos imprescindibles para salvar vidas. Asimismo, el gobierno de Uganda está intentando establecer un vínculo eficaz entre sus organismos encargados de la PI y las instituciones científicas y tecnológicas del país.

Reino Unido

15. La disposición de la Ley de Patentes de 1977 que regula la divulgación suficiente de las solicitudes de patente contribuye a garantizar la transferencia de tecnología, pues otorga un amplio acceso a información valiosa sobre los nuevos avances.³ Los examinadores del Reino Unido se valen de la divulgación suficiente como herramienta para asegurar que el alcance de la protección de las patentes concedidas guarde correspondencia con la contribución a la técnica que hacen los titulares de patentes. Las pautas para el examen se encuentran en el Manual de Prácticas de Patentes y en otras directrices. También se ha ampliado el servicio nacional de observaciones formuladas por terceros para dar cabida al tema de la divulgación suficiente, ofreciendo ahora a cualquier persona en el Reino Unido una vía asequible para impugnar una patente si se considera que no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa.

16. Otro mecanismo disponible para fomentar el intercambio y la explotación de tecnología patentada es la concesión de licencias sobre patentes.⁴ El sistema de licencias de derechos en el Reino Unido, previsto en el artículo 46 de la Ley de Patentes del país, brinda un instrumento notable en apoyo de ese propósito. Las licencias de derechos fomentan la concesión voluntaria de licencias de tecnología y el intercambio de conocimientos, ya que los titulares de patentes se benefician de una reducción considerable de la tasa de renovación. Cualquiera puede

³ En el documento SCP/22/4 se resumen los pormenores de la legislación y práctica relativas al requisito de divulgación en el Reino Unido.

⁴ En el documento SCP/14/4, párrafos 115 a 117, se explican de forma general las licencias de derechos.

buscar información en el sitio web de la UKIPO sobre las patentes sujetas a ese tipo de ofertas de concesión voluntaria de licencias. Desde que se introdujo esa base de datos se ha constatado un aumento del número de peticiones de licencia de derechos presentadas. Aproximadamente un 2% de las patentes en vigor en el Reino Unido se ofrecen actualmente en régimen de licencias de derechos. Actualmente se comparte de esa manera la información sobre más de 8.200 patentes.

17. Partiendo de la base de que un sistema eficaz de PI resulta indispensable para el intercambio de conocimientos entre empresas y universidades, y que las patentes pueden ayudar a las universidades a conseguir asociados empresariales y financiación, la UKIPO pone una gran variedad de instrumentos a disposición de las universidades y empresas que deseen aprovechar al máximo su PI y comercializar sus invenciones. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo Lambert ha elaborado, conjuntamente con varios países que son asociados bilaterales, un conjunto de directrices y acuerdos modelo pensados para la PI que se obtenga a partir de intercambios colaborativos.

Estados Unidos de América

18. El gobierno federal de los Estados Unidos de América destina todos los años miles de millones de dólares a financiar actividades de investigación y desarrollo a cargo de universidades, instituciones públicas de investigación, empresas privadas y personas físicas. El gobierno federal financia aproximadamente el 50% de la investigación académica, pues se considera que la investigación universitaria es muy importante para fomentar el avance de la ciencia, engrosar el acervo de conocimientos, y para la economía del país. Asimismo, se entiende que la transferencia voluntaria de tecnología, en condiciones mutuamente convenidas, de las universidades y otras instituciones de investigación a las empresas y, finalmente, al público en general, resulta crucial para maximizar los beneficios de la investigación. Dado que la investigación universitaria suele concentrarse en las primeras etapas de desarrollo de la tecnología, si las instituciones públicas de investigación no transfieren sus investigaciones y establecen alianzas con empresas privadas para su ulterior desarrollo y comercialización, puede suceder que los beneficios derivados no lleguen al público. Por lo tanto, la transferencia de tecnología se ve como algo positivo para la economía del país, pues ayuda a crear nuevos puestos de trabajo, nuevos productos y nuevas empresas, ya que, en primer lugar, promueve el desarrollo de las economías locales y del estado, segundo, fomenta al máximo la participación de las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro en las iniciativas de I+D financiadas a nivel federal y, por último, estimula la innovación y contribuye al sostenimiento de la ventaja competitiva del país. En los Estados Unidos de América se desarrollan y se introducen en el mercado cientos de nuevos productos y tecnologías, incluidos medicamentos imprescindibles para salvar vidas, fruto de la investigación pública en el marco de alianzas entre los sectores público y privado.

19. Se estima que esa transferencia de tecnología la hizo posible en buena parte la legislación comúnmente denominada "Ley Bayh-Dole", que se recoge en el Título 35 del Código de los Estados Unidos de América. Dicha Ley se aprobó en 1980 y entró en vigor el 1 de julio de 1981. Supone un cambio fundamental en la política de innovación del gobierno estadounidense, pues faculta a las universidades y pequeñas empresas para ser titulares de las invenciones que hayan desarrollado con fondos federales y conceder licencias exclusivas respecto de esas invenciones, alentando de esa manera a las universidades a colaborar con las empresas para convertir los resultados de sus investigaciones en productos que beneficien al público en general. Las universidades suelen obtener ingresos de las licencias que conceden sobre sus invenciones, ingresos que suelen destinar a financiar nuevas investigaciones, a remunerar a los científicos de los centros y a respaldar el ciclo de innovación. Dado que la financiación procede de los contribuyentes estadounidenses, la política del gobierno concede prioridad a las pequeñas empresas. La Ley prevé una serie de salvaguardias concebidas para proteger el interés público, entre las que se incluyen la obligación de divulgar cada nueva

invención al organismo federal de financiación o la de presentar una solicitud inicial de patente dentro de un determinado plazo. Asimismo, en circunstancias muy concretas, el gobierno se reserva la opción de exigir al titular de la patente que conceda una licencia a un tercero, o ejecutar su título para conceder licencias directamente, lo que se denomina “derecho de intervención”. Con todo, ningún organismo federal estadounidense ha ejercido hasta la fecha dicho derecho de intervención. La investigación personalizada unida al marco jurídico propicio instaurado por la Ley Bayh-Dole han permitido levantar sectores completamente nuevos, como el de la biotecnología.

20. Antes de que se aprobara la Ley Bayh-Dole, por lo general el gobierno federal era el titular y conservaba la propiedad de las invenciones que se creaban con financiación federal, y se solían conceder licencias no exclusivas a las empresas privadas, pues el gobierno federal no comercializaba directamente las invenciones. En el momento en que se aprobó la Ley, en 1980, el gobierno federal estadounidense era titular de 28.000 patentes aproximadamente, y concedió licencias a empresas para el desarrollo de productos comerciales respecto de menos de un 5% de ellas. De esto se podría inferir que los contribuyentes estadounidenses no se estaban beneficiando plenamente de la inversión en investigación. En los últimos 25 años se han creado más de 11.000 empresas emergentes a partir de los resultados de investigaciones universitarias. La mayoría de esas empresas se encuentran en zonas muy próximas a la universidad, contribuyendo así a la economía y el desarrollo locales y del estado. Solo en 2016 se crearon 1.024 empresas emergentes y las empresas del sector privado introdujeron en el mercado 800 productos nuevos fruto de la investigación universitaria. Asimismo, desde que se promulgó la Ley Bayh-Dole se han desarrollado más de 200 medicamentos y vacunas a través de la cooperación público-privada. El ejemplo de éxito de los Estados Unidos de América se percibe como la demostración de la importancia que tiene contar con un sistema de patentes eficiente y con leyes de PI claras que favorezcan la transferencia y la comercialización de la tecnología.

21. Además de la Ley Bayh-Dole, las disposiciones legales y reglamentarias estadounidenses en materia de patentes prevén reducciones de las tasas de patente a favor de las universidades y de las pequeñas entidades y microentidades, alentando así la concesión de licencias por parte de esas entidades.

[Fin del documento]