

OMPI



A/36/14

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 6 de agosto de 2001

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

Trigésima sexta serie de reuniones
Ginebra, 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTERNACIONAL
DE PATENTES**

Memorándum del Director General

INTRODUCCIÓN

1. Un sistema de propiedad industrial vigoroso y dinámico, especialmente el sistema de patentes, apoya y fomenta la innovación tecnológica, introduce en el mercado más y mejores productos en beneficio de las personas y promueve las inversiones y la transferencia de tecnología. El sistema de patentes proporciona las condiciones necesarias para liberar y encauzar el potencial creador con el fin de dar lugar al desarrollo tangible y sostenido. Por consiguiente, se trata de un sistema importante a lo largo del mundo para los gobiernos y los responsables de la política, los inventores y la industria, los mercados nacionales e internacionales, los consumidores y el público en general.
2. La confianza que los usuarios tienen en el sistema de patentes queda reflejada por el crecimiento ininterrumpido del número de solicitudes presentadas a escala mundial. Los solicitantes se valen cada vez más de los derechos de patente desde el punto de vista estratégico, procediendo a la concesión de licencias internacionales y a la acumulación de activos de propiedad intelectual con el fin de apoyar el valor de los activos y las inversiones. Sin embargo, el sistema de patentes debe seguir desarrollándose a fin de ser eficaz, haciendo hincapié especialmente en la mejora de la manera de obtener la protección por patente para las invenciones en varios países. Resulta necesario coordinar las iniciativas recientes y actuales para la armonización de las legislaciones en materia de patentes y para la reforma del Tratado

de Cooperación en materia de Patentes (PCT), así como establecer y desarrollar nuevas iniciativas.

3. La OMPI debe seguir proporcionando un firme liderazgo en el desarrollo del sistema de patentes. El sistema internacional de patentes¹ debe funcionar proporcionando el máximo provecho a los países que participan en él, teniendo en cuenta su grado de desarrollo tecnológico y económico, que varía ampliamente. Se debe examinar y mejorar el marco jurídico y administrativo del sistema, así como la variedad de servicios ofrecidos a los usuarios, con el fin de que dicho sistema resulte más práctico, rentable y seguro.

4. El presente documento tiene por fin señalar a la atención de las Asambleas de la OMPI el estado actual del sistema internacional de patentes, subrayando los problemas presentes y las iniciativas en curso, así como invitar a los Estados miembros a que debatan sobre los objetivos, oportunidades y prioridades a la hora de modificar dicho sistema, con miras a concertar un programa para el desarrollo del sistema durante los años venideros.

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE PATENTES

Los sistemas de patentes, las actividades comerciales y las obligaciones internacionales

5. Tal y como se conocen, los derechos de propiedad industrial y los mecanismos para la observancia de su cumplimiento tienen fundamentalmente un carácter territorial. El alcance de los derechos creados en cada país queda determinado por dicho país, mientras que la administración de dichos derechos queda limitada al territorio del país. Sin embargo, las actividades comerciales son cada vez más internacionales. Empresas basadas en la tecnología, dedicadas al ámbito internacional y orientadas a la exportación necesitan patentes en varios países, lo que a su vez hace que sea necesario contar con sistemas de patentes eficaces, con el fin de atraer las inversiones y fomentar el desarrollo tecnológico. Así pues, los países conscientes de esta necesidad han establecido varios sistemas regionales de patentes que cuentan con una administración territorial más amplia.

6. El marco actual del sistema de patentes consiste en una serie de acuerdos jurídicos, institucionales y administrativos a escala nacional y regional para la obtención de patentes y la observancia de la legislación pertinente. Resulta evidente que las actividades comerciales internacionales y el movimiento de la tecnología quedan frenados por una serie de normas contradictorias una vez que se atraviesan las fronteras nacionales. En este entorno hace casi un siglo que se logró establecer el Convenio de París para la Protección de la Propiedad

¹ En el presente documento se utiliza el término “sistema internacional de patentes” en un sentido muy amplio y por dicho sistema se entiende no solamente el sistema jurídico a todos los niveles, incluido el ámbito nacional y regional, así como el PCT, junto con las iniciativas que puedan surgir en el futuro, sino también la infraestructura de apoyo de las actividades de administración, mantenimiento, explotación y ejecución relacionadas con la presentación de solicitudes y el mantenimiento de las patentes en virtud de los distintos regímenes jurídicos. Esto guarda relación con las oficinas nacionales y regionales de patentes, la Oficina Internacional de la OMPI, los organismos asociados tanto en el sector público como en el privado, como los ministerios de justicia, comercio, ciencia y tecnología, otros organismos públicos pertinentes, los organismos encargados de la ejecución de la ley, la industria privada, las universidades e instituciones de investigación, las asociaciones de usuarios de la industria, los inventores y los profesionales del mundo de las patentes.

Industrial y el PCT, que establecen principios y procedimientos que racionalizan el sistema de patentes para un gran número de países. Un marco unificado para la obtención de patentes a escala mundial alentaría a más usuarios a desarrollar y comercializar sus invenciones a una escala realmente internacional, reduciendo el temor a que su obra no estuviera protegida de manera eficaz y equitativa, y promoviendo de este modo la innovación y el crecimiento económico de manera más eficaz y económica.

El Convenio de París y el PCT

7. El Convenio de París, adoptado en 1883, constituye la piedra angular del actual sistema internacional de patentes, incluido el principio del trato nacional a los solicitantes extranjeros y el derecho de prioridad de 12 meses para los depósitos (Nota: en el marco del PCT, “filing” se ha traducido por “presentación”) extranjeros basados en una solicitud nacional anterior. El PCT, al que se han adherido 112 países desde su adopción en 1970 y en virtud del cual se presentaron más de 90 solicitudes en el 2000, ofrece unos procedimientos agilizados, gracias a una serie común y vinculante de requisitos de forma y a una única publicación internacional, para que las solicitudes presentadas tengan efecto en numerosos países.

8. El PCT también prevé una búsqueda internacional y un examen preliminar internacional importantes, pero no obligatorios.² Aunque las oficinas nacionales y regionales de patentes no reconocen o explotan plenamente los resultados de dichos procedimientos, el PCT ofrece probablemente el marco más adecuado desde el que pueda surgir un auténtico sistema internacional de patentes, en cooperación con los sistemas nacionales y regionales y en conjunción con otras iniciativas, como la relativa a la mayor armonización de las legislaciones sobre patentes. Concretamente, el PCT es el sistema idóneo para lograr una mayor integración dentro del sistema internacional de patentes de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los países en transición que aspiran a que sus sistemas de patentes ofrezcan mejores servicios y se utilicen en mayor medida.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

9. El Acuerdo sobre los ADPIC, que se concertó como parte del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, entró en vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPIC ha puesto de relieve los vínculos existentes entre el sistema de propiedad intelectual y el comercio mundial. El Acuerdo sobre los ADPIC vincula a todos los miembros de la OMC, la mayoría de los cuales son también Estados miembros de la OMPI. La modernización de los sistemas de propiedad intelectual y el fortalecimiento de las infraestructuras legislativas, administrativas y ejecutivas han pasado a ser prioridades de política para muchos países en desarrollo y países menos adelantados debido a las obligaciones contraídas en relación con la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (el 1 de enero de 2000 concluyó el período de transición para los países en desarrollo, mientras que el 1 de enero de 2006 concluirá el correspondiente a los países menos adelantados).

² En el 2000, las administraciones del PCT elaboraron un total de 83.658 informes de búsqueda internacional y 59.201 informes de examen preliminar internacional.

Intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los países en transición

10. Los intereses y las necesidades de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los países en transición constituyen ya el objeto de varios programas especiales administrados por la OMPI, en reconocimiento de que la propiedad intelectual es uno de los instrumentos para el avance tecnológico, el crecimiento económico y la creación de riqueza en todos los países. A medida que mejora su situación económica, dichos países tienen que pasar a integrarse en el sistema internacional de patentes hasta participar plenamente en él, mientras que sus nacionales obtienen beneficios tangibles no solamente de la importación de productos y tecnología patentados, sino también de la titularidad de los derechos de patente.

11. En el preámbulo del PCT figura una referencia expresa al deseo de los Estados contratantes de “estimular y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo adoptando medidas que sirven para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna”. El aumento significativo que se ha producido recientemente en el número de solicitudes internacionales presentadas por los solicitantes de países en desarrollo (un aumento del 80% en el 2000, en comparación con 1999),³ da a entender que ha comenzado a hacerse realidad la visión contenida en el preámbulo del PCT.

12. En junio de 2001 se hizo pública una iniciativa conjunta de la OMPI y la OMC⁴ para ayudar a los países menos adelantados a sacar el mayor provecho posible de la protección de la propiedad intelectual, en reconocimiento de que la propiedad intelectual es un instrumento para el progreso tecnológico, el desarrollo económico y la creación de riqueza en todas las naciones. Los países menos adelantados tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2006 para armonizar sus legislaciones en materia de patentes, así como en otros ámbitos de la propiedad intelectual, con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, así como para instaurar procedimientos para la observancia eficaz de dichas legislaciones. La asistencia técnica que se prestará en el marco de la iniciativa abarca la cooperación para la elaboración de legislación, para actividades de formación y de fortalecimiento institucional, para la modernización de los sistemas de propiedad intelectual y para el fomento de la observancia de los derechos.

13. El deseo de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los países en transición de obtener beneficios tangibles de su participación en el sistema internacional de

³ Los solicitantes de la República de Corea, China y Sudáfrica dieron lugar al mayor número de solicitudes presentadas en virtud del PCT entre los países en desarrollo. El aumento del porcentaje correspondiente al año 2000, en comparación con 1999, resultó particularmente elevado en la India (155,8%), China (141,3%) y la República de Corea (91,6%). Para más información, véase la Actualidad 124/2001 de la OMPI, 13 de febrero de 2001, disponible en el sitio Web de la OMPI en <http://www.wipo.int/pressroom/es/updates/2001/upd124.htm>.

⁴ Véase el Comunicado de Prensa de la OMPI PR/2001/276, 14 de junio de 2001 (disponible en el sitio Web de la OMPI en <http://www.wipo.int/pressroom/es/releases/2001/p276.htm>).

patentes queda ilustrado por una de las Declaraciones Concertadas de la reciente Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT):⁵

“Con el fin de facilitar la aplicación de la Regla 8.1)a)⁶ del presente Tratado, la Conferencia Diplomática solicita a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a las Partes Contratantes, que presten una cooperación técnica adicional a los países en desarrollo, a los países menos adelantados y a los países en transición, para que éstos puedan cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del presente Tratado, aun antes de la entrada en vigor del Tratado.

La Conferencia Diplomática insta además a los países industrializados con economías de mercado a que ofrezcan cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo, a los países menos adelantados y a los países en transición, previa petición y en términos y condiciones mutuamente acordados.

La Conferencia Diplomática solicita a la Asamblea General de la OMPI que, una vez que el presente Tratado haya entrado en vigor, supervise y evalúe en cada período ordinario de sesiones el progreso de dicha cooperación.”

14. La OMPI debe seguir estudiando la posibilidad de prestar asistencia a los países en desarrollo, a los países menos adelantados y a los países en transición en cooperación con todas las partes interesadas en beneficio de la comunidad de la propiedad industrial en general y, más concretamente, de la de dichos países. Esto exigirá la formulación de estrategias nacionales para la utilización del sistema de patentes como instrumento de política con el fin de obtener ventajas económicas generales para los países en cuestión, a la vez que se tiene en cuenta que ha de mantenerse un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de patentes y el público.

DIFICULTADES ACTUALES Y AMBIENTE PROPICIO PARA EL CAMBIO

15. A comienzos del siglo XXI se observa una presión creciente para que se produzcan cambios fundamentales en el sistema internacional de patentes. La presión se debe a diversas causas, de las que la más importante en un sentido general es la mayor internacionalización de los mercados y las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC mediante las que los países deben fortalecer sus sistemas de propiedad intelectual. La manera en que han de cumplirse dichas obligaciones constituye una cuestión de particular interés para los países en desarrollo y los países menos adelantados.

16. En el contexto de la estructura y funcionamiento del sistema de patentes, en un sentido más limitado, merecen mencionarse especialmente las circunstancias siguientes que impulsan esta tendencia al cambio.

⁵ Véase el documento PT/DC/47. Rev. página 60
(http://www.wipo.int/spa/document/pt_dc/index.htm).

⁶ La Regla 8.1)a) se refiere a la posible exclusión en el futuro de la presentación de comunicaciones en papel, en favor de las comunicaciones electrónicas.

Inconvenientes de los servicios ofrecidos por el presente sistema

17. El sistema de patentes debe responder al carácter internacional de las actividades comerciales. Los sistemas nacionales y regionales hacen frente a problemas cruciales cuando la industria está interesada en obtener la protección por patente a escala mundial o al menos la protección en un número significativo de países. El sistema del PCT da una respuesta parcial a la necesidad de contar con medios eficaces para obtener patentes a escala internacional, pero no llega a solucionar por completo el problema.

18. Uno de los principales problemas observados por los usuarios es la duplicación innecesaria de la tramitación de las solicitudes de patente para la misma invención, lo que da lugar a costos adicionales imputables a los solicitantes. Esta duplicación de los trámites guarda relación con las oficinas nacionales y regionales de patentes y, en el ámbito del PCT, con las oficinas receptoras del PCT, las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las administraciones encargadas del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional de la OMPI. Asimismo, abarca los aspectos administrativos y de fondo de los procedimientos de concesión de patentes.

19. Los requisitos formales comunes establecidos por el PCT han alcanzado un alto grado de uniformidad, tanto en el marco del procedimiento en virtud del PCT como fuera del mismo, por medio de la armonización de hecho y de la aplicación más amplia de los requisitos gracias a su incorporación en el PLT.

20. La tramitación por separado de solicitudes nacionales y regionales para la misma invención en varias oficinas de patentes da lugar evidentemente a que se duplique la labor. Las cifras siguientes dan ejemplo de la magnitud de la duplicación. De las aproximadamente 872.000 solicitudes de patente que se presentaron en el mundo en 1998 y que se publicaron posteriormente, 114.000 constituían solicitudes paralelas presentadas en dos o más países o sistemas regionales (es decir, 114.000 eran miembros de “familias” de patentes que contenían dos o más miembros) y 61.000 se presentaron fuera del marco del PCT.⁷ No hay establecido un sistema internacional que reconozca los resultados de la búsqueda y el examen de las solicitudes en otras oficinas de patentes, aunque algunas oficinas han instaurado unilateralmente sistemas que permiten valerse de los resultados producidos en otras instancias. Aun en los casos en que se utiliza el sistema del PCT para la presentación de solicitudes, la mayoría de las oficinas designadas no otorga el reconocimiento oficial adecuado a los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional en virtud del PCT, cuando las solicitudes entran en la fase nacional de tramitación.

21. Otro problema observado es el del carácter excesivamente complejo y a menudo imperativo de los procedimientos de concesión de patentes en general, que a veces dan la impresión de no sintonizar con los objetivos generales del sistema de patentes en el sentido de promover la innovación y el crecimiento económico.

Costo de la obtención de patentes

22. Los inventores y la industria a todos los niveles se han quejado del costo de la obtención de patentes a escala internacional. Las empresas internacionales opinan que el costo resulta

⁷ Basado en datos extraídos de la base de datos INPADOC en julio de 2001, con la cooperación de la Oficina Europea de Patentes.

desproporcionado en relación con la naturaleza de los procedimientos en distintas maneras, entre las que destaca la duplicación de los trámites mencionada anteriormente.

23. En el otro extremo de la escala, los inventores individuales y las pequeñas y medianas empresas se ven a menudo incapaces de correr con los gastos de presentación de las solicitudes de patente, y muchos solicitantes de toda clase procedentes de países en desarrollo, países menos adelantados y países en transición encuentran en los costos de obtención de patentes una barrera a su participación en el sistema.

24. Por supuesto, las diferencias entre las legislaciones, las prácticas y los procedimientos de las distintas oficinas nacionales y regionales son de por sí una fuente adicional de costos para los usuarios del sistema internacional de patentes.

Problemas ocasionados por el excesivo volumen de trabajo de las oficinas de patentes

25. El aumento creciente de la utilización en todo el mundo del sistema de patentes plantea un serio problema a dicho sistema. Son cada vez más las empresas e inventores particulares que utilizan el sistema de patentes para obtener protección para un número cada vez mayor de invenciones. Las estadísticas demuestran un aumento constante y considerable del volumen de trabajo generado por el sistema de patentes, tanto en el número de usuarios como en el de solicitudes. Resultan habituales las tasas de crecimiento anual del 10 al 20%. En el ámbito del PCT se produjo un aumento del 23% en la presentación de solicitudes internacionales en un año, entre 1999 y el año 2000. Se duda de que las oficinas nacionales y regionales de patentes sean capaces de mantener su actual nivel de actividades, y mucho menos de aumentar su capacidad de funcionamiento.

26. Los sistemas nacionales y regionales también están sometidos a una carga excesiva debido al aumento del volumen de trabajo que trae consigo la actual internacionalización del sistema de patentes. Las pequeñas oficinas de los países que han modernizado en los últimos años su legislación en materia de patentes para ponerla en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC tienen dificultades a la hora de hacer frente al aumento masivo de las solicitudes presentadas como consecuencia de la mejora de la protección por patentes disponible en sus países. Varios países en desarrollo ya han conocido un problema similar al de los países desarrollados en relación con el volumen de trabajo, y es probable que el número de solicitudes que han de tramitar las oficinas de patentes en los países en desarrollo sobrepase en breve su capacidad.⁸

Lentos sistemas de tramitación

27. Las modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones ofrecen numerosas posibilidades de racionalización del sistema internacional de patentes, incluida la reducción o eliminación de la tramitación en papel, la rápida comunicación entre los solicitantes y las oficinas de patentes, así como entre éstas últimas, y la supresión de errores y defectos de forma en la preparación de las solicitudes. Varias oficinas ya han establecido o están estableciendo sistemas de presentación y tramitación electrónica de solicitudes, y varios

⁸ A continuación figura el número de solicitudes internacionales que entraron en la fase nacional de determinados países en desarrollo en el 2000: China (15.802), Cuba (142), India (2.840), México (9.589), República de Corea (15.133), Singapur (5.018), Sudáfrica (1.453), Sri Lanka (220), Trinidad y Tabago (119) y Viet Nam (949).

programas de la OMPI tienen por fin ofrecer ciertas ventajas a escala internacional, entre ellos, el proyecto WIPONET y la automatización de los procedimientos en el marco del PCT. En la Declaración Concertada de la Conferencia Diplomática para la adopción del PLT mencionada anteriormente se hace hincapié en la necesidad de garantizar que las ventajas de la utilización de las tecnologías de la información en los procedimientos relacionados con las patentes se extiendan a los países en desarrollo, a los países menos adelantados y a los países en transición.

28. La nueva tecnología ofrece numerosas posibilidades, como por supuesto la rápida transmisión de ficheros electrónicos entre los solicitantes y las oficinas, así como entre éstas últimas. También amplía las posibilidades de reestructuración del sistema de patentes en sí, por ejemplo, adoptando procedimientos más simples mediante los que el solicitante pueda optar por que la solicitud se tramite en virtud de distintos sistemas nacionales y regionales y del PCT. En el caso de las solicitudes presentadas en papel, sería difícil de imaginar o lograr las ventajas de obtener una cobertura internacional más amplia gracias a la utilización de técnicas electrónicas simples.

INICIATIVAS INTERNACIONALES ACTUALES Y RECIENTES

29. El examen del sistema internacional de patentes ha de tener en cuenta varias iniciativas actuales y recientes que resultan bastante prometedoras, y basarse en ellas.

Armonización del derecho de patentes

30. El recientemente adoptado PLT⁹ simplifica las formalidades y agiliza los procedimientos para solicitar y mantener patentes a escala nacional y regional. Concretamente, prevé unos requisitos simples relativos a la fecha de presentación, un conjunto normalizado de requisitos formales en concordancia con los requisitos formales del PCT, formularios normalizados, procedimientos simplificados ante las oficinas, medios para evitar la pérdida de los derechos en caso de que el retraso no haya sido intencional y varios principios básicos para la presentación electrónica de solicitudes. El PLT incorpora muchos de los requisitos formales comprobados y aplicables en virtud del PCT. Los usuarios que presenten solicitudes en las partes contratantes del PLT podrán recurrir a procedimientos más sencillos y predecibles al presentar las solicitudes nacionales y regionales de patente, así como al mantener sus patentes.

31. La necesidad de que la armonización del derecho de patentes fuera más allá de los aspectos formales provocó que el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidiera iniciar la labor de armonización del derecho sustantivo de patentes. En noviembre de 2000, el SCP acordó¹⁰ en su cuarta sesión que el primer proyecto de disposiciones para un futuro instrumento jurídico debería centrarse inicialmente en las cuestiones que tuvieran una pertinencia directa para la concesión de patentes, en particular, la definición de estado de la técnica, novedad, actividad o altura inventiva (la no evidencia),

⁹ Véase el documento PT/DC/47.Rev. El PLT fue adoptado por la Conferencia Diplomática que tuvo lugar en Ginebra del 11 de mayo al 2 de junio 2000. Al 1 de junio de 2001, 53 Estados y una organización intergubernamental han firmado el PLT. El PLT entrará en vigor tres meses después de que 10 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

¹⁰ Véase el documento SCP/4/6, párrafo 47 (http://www.wipo.int/spa/document/scp_ce/index_4.htm).

aplicación industrial (utilidad), la redacción e interpretación de las reivindicaciones y el requisito de la divulgación suficiente de la invención. Otras cuestiones, relacionadas con la armonización del derecho sustantivo de patentes, como la del sistema del primer solicitante en contraposición al del primer inventor, la publicación de las solicitudes de patente a los 18 meses y la oposición posterior a la concesión, se considerarían en una etapa posterior.

32. En mayo de 2001, el SCP consideró en su quinta sesión un primer proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT), junto con el Reglamento y las Directrices Prácticas.¹¹ El proyecto abarcaba las seis cuestiones mencionadas anteriormente, y el SCP también examinó la conexión existente entre el proyecto de SPLT, el PLT y el PCT, además de la cuestión de si el alcance del proyecto de SPLT debería limitarse a los requisitos de patentabilidad y validez, excluyendo las cuestiones relacionadas con la infracción de los derechos de patente. En su sexta sesión, que tendrá lugar en noviembre de 2001, el SCP examinará los textos revisados que ha de presentar la Oficina Internacional.

Reforma del PCT

33. La Asamblea del PCT inició el procedimiento de reforma en octubre del año 2000, y en mayo de 2001 se convocó el Comité de Reforma del PCT. El Comité acordó recomendar a la Asamblea (en su período de sesiones de septiembre de 2001) que un grupo de trabajo se encargase de examinar una serie determinada de cuestiones. Se recomendó que, como primera medida, el grupo de trabajo examinara el concepto y funcionamiento del sistema de designación, el mejoramiento de la coordinación de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, el plazo de entrada en la fase nacional, la conformidad de las modificaciones con el PLT, así como la simplificación y agilización general del procedimiento. Esa labor debería basarse en los objetivos generales que se enumeran a continuación (no necesariamente por orden de prioridad):

“i) la simplificación del sistema y la agilización de los procedimientos, teniendo presente además que numerosos requisitos y procedimientos establecidos por el PCT tendrán una aplicación más generalizada en virtud del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT);

ii) la reducción de costos para los solicitantes, teniendo en cuenta las distintas necesidades de los solicitantes de países industrializados y de países en desarrollo, incluidos los inventores individuales y las pequeñas y medianas empresas, así como los solicitantes pertenecientes a empresas de mayor tamaño;

iii) garantizar que las administraciones del PCT son capaces de gestionar el volumen de trabajo correspondiente, a la vez que se mantiene la calidad de los servicios ofrecidos;

iv) evitar la duplicación innecesaria de la labor llevada a cabo por las administraciones del PCT y las oficinas nacionales y regionales de propiedad industrial;

v) garantizar que el sistema funciona en beneficio de todas las oficinas, independientemente de su tamaño;

¹¹ Véanse los documentos SCP/5/2 y SCP/5/3 (http://www.wipo.int/spa/document/scp_ce/index_5.htm).

- vi) mantener un equilibrio adecuado entre los intereses de los solicitantes y de terceros, teniendo en cuenta igualmente los intereses de los Estados;
- vii) ampliar los programas de asistencia técnica a los países en desarrollo, especialmente en la esfera de las tecnologías de la información;
- viii) armonizar el PCT con las disposiciones del PLT, en la máxima medida posible;
- ix) coordinar la reforma del PCT con la actual labor de armonización sustantiva emprendida por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes;
- x) aprovechar al máximo las ventajas de las modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones, incluido el establecimiento de normas técnicas informáticas comunes para la presentación y tramitación electrónica de solicitudes del PCT;
- xi) simplificar, aclarar y, de ser posible abreviar el texto de las disposiciones del Tratado y el Reglamento;
- xii) simplificar la distribución de disposiciones entre el Tratado y el Reglamento para obtener, en particular, una mayor flexibilidad.”

Iniciativas regionales

34. Algunos países que desean cooperar para que la presentación de solicitudes de patentes y la concesión de derechos de patente puedan tener efecto en más de un país han establecido sistemas regionales de patentes. Los acuerdos internacionales que instituyen esos sistemas son, el Acuerdo por el que se establece la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales en el ámbito de la Organización Regional Africana de Propiedad Industrial (ARIPO) (“Protocolo de Harare”) y el Convenio sobre la Patente Eurasiática.

35. En los últimos años se ha establecido una nueva oficina regional de patentes en virtud del Reglamento sobre patentes adoptado por el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patente del CCG), se ha efectuado una amplia revisión del Convenio sobre la Patente Europea y se han presentado nuevas propuestas destinadas a establecer un sistema de patente comunitaria (europea), que permitiría conceder patentes unitarias con efectos en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea y ofrecer un marco jurídico claro en caso de controversias.

WIPONET

36. El Comité Permanente sobre Tecnologías de la Información (SCIT), en su quinta Sesión Plenaria celebrada en julio del año 2000, aprobó una estrategia de ejecución del proyecto WIPONET.¹² El objetivo inicial de la estrategia es lograr que una oficina de propiedad intelectual en cada Estado miembro de la OMPI tenga acceso a Internet a finales de 2001 y

¹² Véanse los documentos SCIT/5/4 y SCIT/5/10 (<http://www.wipo.int/scit/es/meeting/scit5.htm>).

que todas las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros de la OMPI tengan acceso a Internet a finales del año 2002.

37. Los sistemas que han de desarrollarse en el marco de WIPONET, una red digital de información de alcance mundial que permite integrar recursos y procedimientos en materia de propiedad intelectual de las comunidades de propiedad intelectual de todo el mundo, en particular, las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros, tienen la finalidad de fortalecer la comunicación entre la OMPI y la comunidad de propiedad intelectual, así como brindar los medios para que dicha comunidad pueda poner en práctica una serie de nuevas iniciativas basadas en el progreso de la tecnología de la información. Se aprovechará la nueva estructura de comunicaciones y la posibilidad de comunicar e intercambiar información oral y escrita. WIPONET interconectará 332 oficinas de propiedad intelectual en 171 Estados miembros de la OMPI y se basará en gran medida en las infraestructuras existentes en materia de comunicación a escala mundial.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

Objetivos generales

38. La OMPI debe tomar una firme iniciativa en el desarrollo del sistema de patentes con objeto de ayudar a la liberación del potencial creativo, a fin de lograr beneficios económicos a escala internacional, suprimiendo los obstáculos innecesarios. La necesidad de encontrar soluciones inmediatas a algunas de las dificultades actuales (en especial el exceso del volumen de trabajo en algunas oficinas de patentes) no debe ocultar la perspectiva a largo plazo. El cambio en un sentido amplio no será fácil de lograr y exigirá la movilización de la voluntad política en el más alto nivel gubernamental. Es preciso que los Estados miembros de la OMPI se centren en un programa para el desarrollo del sistema internacional de patentes que mantenga en un lugar destacado el logro de objetivos amplios y a largo plazo.

39. Los objetivos amplios y a largo plazo para el desarrollo del sistema internacional de patentes deberían consistir en establecer mecanismos y programas en virtud de los cuales los inventores y la industria tengan acceso a sistemas de protección por patente que tengan eficacia en los ámbitos nacional, regional e internacional y que les permita obtener y conservar sus patentes, así como hacer cumplir los derechos derivados de las mismas mediante procedimientos que reúnan las características siguientes:

i) sean sencillos, económicos, oportunos y fiables, así como compatibles con la necesidad de brindar una protección eficaz;

ii) apoyen la explotación de la tecnología patentada, ya sea la fabricación, las iniciativas de inversión, la concesión internacional de licencias y las transacciones comerciales, u otros acuerdos de transferencias de tecnologías.

40. Para el logro de esos amplios objetivos deberían coordinarse, integrarse y fortalecerse las actividades a corto y mediano plazo emprendidas recientemente en relación con el PLT, el proyecto de Tratado Sustantivo sobre Derecho de Patentes y la reforma del PCT. Se propone

que la OMPI comience a examinar de qué manera podría renovarse el sistema internacional de patentes en ese contexto. Además, al elaborar mecanismos y programas para el logro de los objetivos será necesario considerar los aspectos siguientes:

- i) la necesidad de los países de realizar el desarrollo económico y otros intereses nacionales favoreciendo la innovación mediante un eficaz sistema de patentes;
- ii) la necesidad de que los terceros tengan una certeza razonable sobre la manera en que puede afectarles las solicitudes pendientes y las patentes otorgadas;
- iii) permitir que las oficinas de patentes de cualquier tamaño, incluidas las de los países en desarrollo, de los países menos adelantados y de los países en transición, puedan satisfacer las necesidades de los usuarios y, en particular, garantizar el acceso a los mecanismos y programas destinados a prestar asistencia a las oficinas de patentes pequeñas y medianas en el trámite de las solicitudes de patentes previo a la concesión;
- iv) la estructura general del sistema, incluida la interacción y fiabilidad recíproca entre los sistemas nacionales, regionales y del PCT;
- v) una mayor utilización de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones;
- vi) una mayor facilidad para el usuario;
- vii) la prestación de un servicio oportuno y de alta calidad, que incluya la búsqueda y el examen;
- viii) el modo óptimo de utilización de los recursos de las oficinas de patentes para aliviar los problemas derivados del volumen de trabajo, incluida la posibilidad de complementar recíprocamente las actividades y evitar la duplicación;
- ix) la posibilidad de contar con medios más sencillos para hacer respetar e impugnar las patentes.

41. En el proceso de reestructuración del sistema internacional de patentes será necesario determinar y examinar medidas detalladas. Aunque existe una amplia gama de posibilidades; no necesariamente todas ellas serán aceptadas. No obstante, incluso en esta etapa, resulta de utilidad enumerar algunas medidas y cuestiones a examinar, según se indica en el Anexo. La lista no pretende ser exhaustiva y todas las ideas expuestas que resulten de interés exigirán un examen cuidadoso, una detallada elaboración, exploración y puesta a prueba, así como el análisis de los costos y beneficios y otras consideraciones. Las deliberaciones deberían tener en cuenta las perspectivas a corto y a largo plazo, abarcar los sistemas de patentes actuales y las actividades en curso, como la reforma del PCT, el proyecto de SPLT y la aplicación del PLT. En lo que respecta a la reforma del PCT se proseguirá activamente la tarea de lograr los objetivos ya identificados en ese proceso.

42. Para abordar las cuestiones planteadas en el presente documento, se propone lo siguiente:

- i) invitar a los gobiernos, organizaciones y usuarios a formular comentarios por escrito sobre el presente documento, incluido el Anexo, hasta finales de enero de 2002;

esos comentarios se pondrán a disposición en el sitio Web de la OMPI y, previa solicitud, en papel;

ii) publicar un documento de debate, que ha de ser preparado por la Secretaría, que contenga un análisis de los comentarios recibidos, para su examen por la Asamblea General de la OMPI y las Asambleas de la Unión de París y de la Unión del PCT en septiembre del 2002.

43. Se invita a la Asamblea General de la OMPI y a las Asambleas de las Uniones de París y del PCT a tomar nota del presente documento, a expresar sus opiniones al respecto y a aprobar las propuestas contenidas en el párrafo 42.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES: MEDIDAS Y CUESTIONES A EXAMINAR

A continuación se enumeran medidas y cuestiones que pueden ser objeto de examen en el proceso de renovar el sistema internacional de patentes. La lista tiene un propósito ilustrativo más que exhaustivo, y abarca cuestiones que van de los principios generales a los procedimientos. Algunas de las cuestiones mencionadas podrían haberse enumerado bajo cualquiera de los distintos subtítulos. Otras podrían haberse examinado en el contexto de las deliberaciones del CSP relativas a la armonización sustantiva o en la reforma del PCT. Los comentarios sobre el presente documento podrían incluir cuestiones suplementarias para su consideración.

Política y estructura general del sistema internacional de patentes

1. ¿Debería la estructura revisada del sistema internacional de patentes basarse en una versión ampliada de los sistemas existentes, en particular en el procedimiento contemplado en el PCT o debería diseñarse una nueva estructura?
2. Con sujeción al avance en la armonización sustantiva de la legislación sobre patentes, ¿deberían adoptarse procedimientos que permitiesen el otorgamiento de derechos sustantivos en virtud de un procedimiento reconocido internacionalmente?
3. ¿De qué manera debería promoverse una utilización más amplia del sistema del PCT por solicitantes en países en desarrollo, países menos adelantados y países en transición?
4. ¿Cuál debería ser la función de los sistemas regionales de patentes en el sistema Internacional de Patentes? ¿Debería alentarse a los grupos de países a establecer nuevos sistemas regionales? Al determinar la forma que debe adoptar un sistema regional, las cuestiones a examinar incluirían las posibilidades de hacer frente a los desafíos que supone el volumen de trabajo.
5. ¿Debería examinarse nuevamente la necesidad de que las oficinas de patentes sometan toda nueva solicitud a los procedimientos de examen y búsqueda previos a la concesión, con sujeción a la existencia de opciones adecuadas para efectuar una evaluación posterior de la patentabilidad a instancia de los solicitantes, oficinas de patentes y terceros?
6. ¿Deberían realizarse estudios que abarcasen de manera más amplia, y con mayor uniformidad internacional, los nuevos o recientemente explotados aspectos de la tecnología más?
7. ¿Deberían realizarse investigaciones sobre un sistema internacionalmente aceptable para la preparación de solicitudes, especialmente en lo que respecta a la redacción de reivindicaciones sobre patentes y su interpretación?

Servicios a los usuarios

8. Además del Tratado sobre el Derechos de Patentes y el programa en curso para la reforma del PCT, ¿deberían elaborarse nuevos proyectos destinados a simplificar y agilizar las prácticas y procedimientos que prevean la reducción o eliminación de

formalidades innecesarias para el examen o tramitación de solicitudes, y que mantengan a la vez la calidad adecuada de la búsqueda y examen?

9. ¿Deberían brindarse servicios de patentamiento cuya utilización sea simple y fácil para los solicitantes y que tengan en cuenta la práctica generalizada en Internet de efectuar transacciones “haciendo un sólo clic”? En la afirmativa, ¿cómo deberían suministrarse?
10. La prestación de un servicio de tramitación eficaz con arreglo a los plazos fijados, que tenga en cuenta las necesidades del sector privado, el valor comercial y la vida útil de las invenciones, dando la posibilidad a los solicitantes de elegir un trámite acelerado o diferido según las circunstancias.

Costos

11. ¿Es posible elaborar variantes que permitan garantizar la protección de las patentes, que sea de bajo costo, alta calidad y accesible a los potenciales usuarios (en particular, los inventores individuales y las pequeñas y medianas empresas, así como numerosos solicitantes de todo tipo de empresas de países en desarrollo, países menos adelantados y países en transición) que actualmente no pueden acceder a la protección internacional por patente debido a los costos muy elevados que insume su obtención?

Búsqueda y examen

12. ¿Deberían realizarse estudios destinados a armonizar los procedimientos, prácticas y políticas de búsqueda y examen entre las oficinas de patente?
13. ¿Cuáles son las posibilidades de aumentar la utilización compartida de las bases de datos de búsqueda ?
14. ¿Cuáles son las posibilidades de valorizar aún más los actuales procedimientos de búsqueda y examen?
15. ¿Existen otras variantes para obtener resultados de búsqueda, por ejemplo mediante una mayor utilización de las bases de datos de búsqueda disponibles comercialmente, las exigencias legales de que los solicitantes divulguen el estado de la técnica y que permitan a terceros efectuar contribuciones voluntarias (y posiblemente anónimas, a través de Internet) destinadas a las actividades de búsqueda?
16. ¿Debería existir la posibilidad de que diversas oficinas efectúen búsquedas y exámenes múltiples, suplementarios o combinados?
17. ¿Es posible simplificar determinados aspectos del procedimiento de búsqueda y examen, como combinar la búsqueda y el examen, simplificar la tramitación de la solicitud relativa a la secuencia de nucleótidos y aminoácidos, y simplificar el procedimiento en caso de falta de unidad de la invención?

Utilización compartida de información y de recursos entre oficinas de patentes

¿Es factible considerar:

18. una mayor utilización de las herramientas comunes (por ejemplo, las bases de datos de búsqueda, las técnicas de traducción asistida por computadora, los informes de búsqueda y examen, la publicación que surte efectos internacionales, un registro común único de patentes concedidas)?; es posible que otras oficinas (incluidas las pequeñas oficinas que no se encargan de efectuar exámenes) puedan utilizar los informes de búsqueda y examen como opiniones no obligatorias?
19. los programas de intercambio de especialistas para aumentar la circulación de experiencias y conocimientos y optimizar el uso de recursos entre las oficinas?
20. que la especialización de las actividades de las oficinas de patentes en aspectos técnicos y en idiomas determinados, así como la experiencia del examinador, supondría la adopción de nuevas prácticas organizativas y operacionales entre las oficinas?
21. que las oficinas de patentes encargadas de la tramitación de solicitudes en virtud de los diversos sistemas nacionales, regionales e internacionales, efectúen un seguimiento más eficaz y completo de la tramitación de solicitudes?

Evitar la duplicación de actividades

22. ¿Existen medios para reducir la duplicación de actividades, en particular las relativas a la búsqueda y examen, lo que permitiría un ahorro de gastos para los solicitantes y oficinas? Esto supondría un mayor reconocimiento o un mejor aprovechamiento de los resultados obtenidos por las otras oficinas. ¿Es posible establecer procedimientos ampliados que permitan a las oficinas de patentes utilizar los resultados de las actividades de otras oficinas, por ejemplo, mediante un sistema de seguimiento centralizado de todas las solicitudes encaminado a evitar la duplicación de actividades?
23. ¿Existen medios para reconocer los resultados positivos de los exámenes efectuados en otras oficinas de patentes?

Tecnologías de la información y de las comunicaciones

24. ¿De qué manera los solicitantes y las oficinas pueden lograr una mejor utilización de las modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones en la obtención y tramitación de patentes?

Difusión de la información al público

25. ¿Existen medios que permitan a terceros determinar lo más rápidamente posible si una patente puede ser o ha sido concedida por una oficina de patentes determinada? Entre los aspectos que puedan ser objeto de examen cabe mencionar la publicación electrónica de las solicitudes internacionales, la publicación de los informes preliminares internacionales de examen, una mayor utilización de la traducción asistida por computadora, la posibilidad de que las oficinas y terceros puedan acceder en todo momento a los ficheros tras la publicación de la solicitud, así como la existencia de un registro común de patentes concedidas.

Orientación hacia la concesión y la comercialización de licencias

Las cuestiones que pueden abordarse en este tema incluyen la necesidad de disponer de mecanismos y programas diseñados con siguientes objetivos:

26. Prestar asistencia relacionada con la concesión internacional de licencias y otras transacciones comerciales, con inclusión del desarrollo, la fabricación, las ventas, y los acuerdos de comercialización y los acuerdos de transferencia de tecnología.
27. Prestar asistencia destinada a determinar las herramientas necesarias para facilitar las actividades de investigación y desarrollo y la valorización y comercialización de las tecnologías patentadas.
28. Alcanzar un determinado nivel de operatividad y fiabilidad del sistema, con objeto de alentar la inversión internacional, por ejemplo, respecto de las decisiones relativas a la patentabilidad.

Solución de controversias posteriores a la concesión

29. ¿Existen nuevas posibilidades para la solución de las controversias relativas a las infracciones y a la validez en un contexto internacional, mediante el establecimiento de un sistema de solución alternativa de controversias, por ejemplo, recurriendo a un árbitro especialista, como se prevé en el procedimiento de arbitraje de la OMPI?

Pequeñas oficinas de patentes

30. ¿Qué tipo de asesoramiento y asistencia debería proporcionarse a las pequeñas y medianas oficinas de patentes respecto de la introducción de sistemas para la tramitación previa de solicitudes de patentes?

Cooperación para el desarrollo

31. ¿Qué tipo de asesoramiento y de asistencia debería prestarse para garantizar una orientación más centrada en el desarrollo, de manera que el sistema de patentes favorezca el auge de nuevas actividades económicas, la inversión y la transferencia de tecnología, para contribuir de ese modo a la generación de empleo y de riqueza?

[Fin del Anexo y del documento]