

# OMPI



A/37/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 19 de agosto de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

Trigésimaséptima serie de reuniones  
Ginebra, 23 de septiembre a 1 de octubre de 2002 002

PLANEACIÓN SOBRE TENDENCIAS: OPCIONES PARA EL DESARROLLO DEL  
SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

### *Memorandum del Director General*

1. En la trigésimaséxtima serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las Asambleas examinaron un memorándum del Director General destinado a señalar determinadas cuestiones sobresalientes relacionadas con el desarrollo futuro del sistema internacional de patentes (documento A/36/14).
2. El propósito de la iniciativa del Director General entorno al "Planteamiento sobre Patentes" fue orientar de manera coherente la evolución futura del sistema internacional de patentes, asegurando que el labore emprendido por la Oficina Internacional y los Estados miembros en su cooperación con la Organización se dirigiera hacia el logro de un meta común. En esa iniciativa se expresó la creencia que el uso del sistema internacional de patentes debía facilitarse y hacerse más accesible, generando el equilibrio adecuado entre los derechos de los inventores y el público en general, y teniendo en cuenta al mismo tiempo las repercusiones que pudieran surgir para los países en desarrollo.
3. Esta iniciativa no pretendía sustituir ni menoscabar las actividades que está llevando a cabo la OMPI, como las que se refieren al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), el proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT), la reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, ni los actuales proyectos sobre tecnologías de la información. En particular, no se planificaba crear un

nuevo órgano para supervisar la iniciativa, sino que se prevé aumentar la eficacia de las actividades actuales asegurando que aborden todas las cuestiones pertinentes y que guardarán coherencia entre ellas.

4. En su memorándum, el Director General invitó a los Estados miembros a formular sugerencias y dar orientación sobre la mejor manera para que el diálogo futuro sea constructivo y fructífero y sirva para indicar y establecer prioridades, y destacó la necesidad de cumplir con objetivos de largo plazo y de encontrar soluciones a los problemas inmediatos, en particular la crisis que toca a varias oficinas de patentes, grandes y pequeñas, en lo relativo al manejo del volumen de trabajo. Se propuso lo siguiente (véase el documento A/36/14, párrafo 42):

“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, 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 de 2002.”

5. Las Asambleas examinaron el memorándum y concluyeron lo siguiente (véase el documento A/36/15, párrafo 222):

“La Asamblea General de la OMPI, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la Unión del PCT, tomaron nota del contenido del documento A/36/14 y aprobaron la propuesta del párrafo 42 de dicho documento sobre las tareas a realizar, en las que se tendrían en cuenta las opiniones expresadas en el período de sesiones de las Asambleas, incluida la petición de que la Secretaría preparase un estudio sobre las posibles repercusiones de las propuestas en los países en desarrollo.”

6. En total, se recibieron 55 comentarios de gobiernos interesados, organizaciones y usuarios<sup>1</sup>, que se publicaron en el sitio Web del Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes, en la dirección <http://patentagenda.wipo.int>, y estuvieron en cuenta al preparar el presente memorándum. Muchos de esos comentarios se refirieron a una lista, que figura en el Anexo del documento A/36/14, de varias medidas y cuestiones que podrían examinarse al dar nueva forma al sistema internacional de patentes. El propósito de la lista, no exhaustiva, fue ilustrar y cubrir cuestiones que iban desde principios amplios hasta procedimientos.

7. En marzo de 2002, el Director General convocó a una Conferencia sobre el sistema Internacional de Patentes, en Ginebra, para examinar el Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes. El programa y las presentaciones también están disponibles en el sitio Web del Plan de Acción de la OMPI sobre Patentes, mencionado anteriormente. El objetivo de esta reunión fue fomentar el debate sobre las principales cuestiones y desafíos que interesan al sistema internacional de patentes, y recibir nuevas informaciones y respuestas de los usuarios de

<sup>1</sup> Los 55 comentarios se recibieron de: gobiernos y grupos regionales (26), organizaciones intergubernamentales (3), organizaciones internacionales y nacionales no gubernamentales (19), y personas (7).

sistema. Las cuestiones planteadas en los debates de la Conferencia también se tuvieron en cuenta al preparar el presente memorándum.

8. La reseña que figura en el Anexo I incluye un estudio de las principales cuestiones que atañen al sistema internacional de patentes, junto con opciones para la labor futura cuando resulta claro qué medidas adoptar. Esas opciones constituyen una guía provisional para dirigir la labor futura, que se resume en el Anexo II. Cabe observar que el presente documento, incluyendo sus anexos, no pretende ser un análisis definitivo del estado actual del sistema internacional de patentes y las cuestiones que se le plantean. En ese contexto, es una etapa más en el diálogo iniciado por el Plan de Acción sobre Patentes, y no el resultado final de ese diálogo.

9. Mediante la conclusión de las Asambleas, citada en el párrafo 5, se encargó a la Secretaría que preparara un estudio sobre la eventual repercusión de esa propuesta para los países en desarrollo. Los efectos para esos países de varios aspectos del desarrollo del sistema internacional de patentes fueron objeto de varias presentaciones en la Conferencia sobre el Sistema Internacional de Patentes. En la reseña del Anexo II también se mencionaron los efectos de las distintas cuestiones para los países en desarrollo. Sin embargo, como se sostiene en el párrafo anterior, el presente documento no es el resultado final del diálogo, ni el comentario que contiene ese estudio completo de los efectos sobre los países en desarrollo. Lo. La Secretaría preparará otro estudio de alcance adecuado cuando los planes estén más avanzados, teniendo particularmente en cuenta los resultados de los debates en varios foros, como el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.

*10. Se invita a la Asamblea General de la OMPI y las Asambleas de las Uniones de París y del PCT a expresar su opinión acerca de la reseña que figura en el Anexo I y el resumen de las opciones para la labor futura que figura en el Anexo II.*

[Sigue el Anexo I]

ANEXO I

RESEÑA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS

ÍNDICE

I.	El Sistema Internacional de Patentes en el año 2002.....	2
II.	Racionalización del uso de los recursos: las distintas opciones para examinar .....	4
III.	Armonización: objetivos y limitaciones .....	9
IV.	Las necesidades especiales de las pequeñas oficinas .....	15
V.	Cooperación regional .....	20
VI.	El PCT como referencia .....	25
VII.	Aliviar las tensiones .....	30
VIII.	Mejora de los servicios para el usuario .....	38
IX.	El futuro a largo plazo: ¿constituye un objetivo adecuado el título mundial? .....	44

## I. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES EN EL AÑO 2002

1. En el 2002, el sistema internacional de patentes ha alcanzado niveles de uso mucho más altos del que podría haberse imaginado tan sólo un decenio atrás. El número de solicitudes de patentes nunca ha sido tan elevado y las patentes han respaldado el desarrollo de un abanico cada vez más amplio de tecnologías. El sistema internacional pone a disposición más y más información sobre nuevas tecnologías, información que de otra manera no se divulgaría. Las tecnologías de la información, económicas y accesibles, ponen este material a disposición de usuarios de todo el mundo que, hace sólo pocos años, no podrían haber accedido a él por ser demasiado costoso o por no contar con la capacidad tecnológica para hacerlo. Esto bastaría para sugerir que el sistema nunca ha sido tan popular y eficaz en su papel de promover la difusión transparente de la tecnología en beneficio de la sociedad.

2. Sin embargo, este gran éxito no trajo aparejada una sensación generalizada de satisfacción, ni en el círculo inmediato de administradores y usuarios del sistema de patentes, ni entre aquellos que el sistema debía beneficiar en la sociedad en general. Hoy en día, el sistema hace frente a dos desafíos: uno interno, relativo al funcionamiento del propio sistema, y uno externo, relativo a la función de política y el impacto económico y social del sistema de patentes. El mismo éxito del sistema ha aumentado el volumen de trabajo, generando presiones que ponen a prueba la habilidad de las oficinas de patentes para hacerle frente como lo han hecho durante muchos años. Al mismo tiempo, el sistema ha sido puesto en tela de juicio en los debates sobre política internacional, y se han formulado varios comentarios manifestando inquietudes acerca de la dirección que está tomando, y de su impacto socioeconómico.

3. Para los usuarios y administradores del sistema, el problema inmediato consiste en que la evidente cantidad de solicitudes, y la complejidad y el alcance de las nuevas tecnologías, incrementan constantemente el volumen de trabajo, de manera que muchas oficinas de patentes luchan para cumplir eficazmente sus funciones y cumplir las expectativas de los usuarios y de la comunidad en general. Otorgar una patente lleva cada vez más tiempo, complicando la situación tanto para los solicitantes de patentes, que desean ejercer sus derechos, como para los terceros, que desean conocer los límites de esos derechos. Los márgenes cada vez más amplios de la materia tecnológica aumentan la complejidad y el alcance de los estados de la técnica en el que debe realizarse la búsqueda, imponiendo a los examinadores un nivel muy elevado de conocimiento técnico para evaluar la patentabilidad.

4. En el plan más amplio del debate público, la percepción general del sistema internacional de patentes está marcada por la aprehensión y el descontento. Tras un largo período de relativa oscuridad, cuando, de hecho, despertó inquietud que el sistema de patentes se conociera tan poco, la opinión pública comenzó recientemente a dedicarle su atención, y no por la contribución del sistema de patentes a la creación y difusión de nuevas tecnologías, sino por los supuestos efectos negativos del sistema: en primer lugar, la controversia sobre la posibilidad de que las patentes puedan distraer la atención que los gobiernos dedican a las cuestiones urgentes de política; y en segundo lugar, la preocupación que surge de conceder protección por patente a algunas nuevas formas de tecnología, especialmente la biotecnología.

5. Esas cuestiones generales de política se pusieron de relieve cuando la comunidad internacional quiso responder al incompensable desafío de la salud pública que constituye la catástrofe humanitaria del VIH/SIDA. El sistema de patentes estuvo en el centro de una

importante declaración ministerial multilateral: la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, de la Organización Mundial del Comercio, reconoció la importancia de proteger mediante la propiedad intelectual el desarrollo de nuevos medicamentos, pero fue en realidad una respuesta a la inquietud de muchos gobiernos sobre la necesidad de contar con una adecuada flexibilidad en las políticas nacionales destinadas a resolver problemas de salud pública.

6. El sistema internacional de patentes vuelca una cantidad sin precedentes de información tecnológica en el dominio público; sin embargo, algunos críticos consideran que supone un desplazamiento del control y la titularidad de la tecnología del ámbito público al privado, transformando en mercancía la información tecnológica vital que según ellos debería permanecer en el dominio público. De hecho, las patentes sobre invenciones biotecnológicas han pasado a ser catalizadores de las inquietudes que despiertan la biotecnología, en parte debido a la transparencia del propio sistema de patentes.

7. Es probable que los encargados de desarrollar y administrar el sistema internacional de patentes consideren que esa clase de éxito no favorece, pero no es necesario responder a desafíos distintos con soluciones opuestas. Esos dos desafíos del sistema de patentes —la crisis del volumen de trabajo y las cuestiones de política pública— deberían poder resolverse de manera concreta y eficaz mediante un enfoque de cooperación internacional que se valga de los principios fundamentales del sistema de patentes: principios orientados hacia el interés público.

8. El hecho de que el sistema de patentes utilice deliberadamente derechos privados y exclusivos como medio para alcanzar metas de interés público lleva a considerar que cualquier perfeccionamiento del sistema de obtención de patentes priorizará los derechos privados sobre el bien público. Sin embargo, hay un claro fin de interés público en la tramitación más eficiente de las solicitudes de patente. Cabe trazar una distinción clara, por una parte, entre tramitar y definir los derechos de patente y, por la otra, regular la manera en que se ejercen esos derechos y se utilizan las tecnologías de que se trate, teniendo en cuenta otros mecanismos de política pública. Si se pierde de vista esta distinción clave podrán formularse propuestas paradójicas, como que a los avances tecnológicos más importantes y valiosos deberían negárseles los derechos de patente, en lugar de examinar cómo los derechos de patente válidos, una vez concedidos, deberían administrarse como parte de la reserva de activos intangibles de una nación, y explotarse en beneficio del público.

9. La armonización del derecho de patentes es un tema de actualidad para el sistema internacional de patentes en el 2002, así como la sugerencia generalizada de que el sistema internacional pudiera dar vida a lo que ya existe en la imaginación colectiva —la “patente mundial”. Pero cabe recordar que la armonización del derecho de patentes no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio para llegar a un fin. Tal vez no sea importante definir exactamente qué forma o estructura jurídica adoptaría esta armonización. Lo importante es que las administraciones nacionales y regionales de patentes tengan acceso a una plataforma común de funcionamiento que les permita cooperar, intercambiar información, compartir recursos y reducir la duplicación del trabajo.

10. De esa forma, mejorará la calidad de los exámenes, para que las patentes concedidas se ajusten mejor a los criterios de patentabilidad establecidos en las políticas públicas. Al mismo tiempo, al no repetir el trabajo hecho en otro lado, se liberan recursos que pueden dedicarse a la promoción de la innovación, el desarrollo de la capacidad de gestión de la propiedad intelectual, y otras cosas que una participación activa permitiría

materializar las ventajas que el sistema de patentes ofrece al público. Una concesión más rápida de patentes que se conforme a normas comunes, no sólo favorece a los solicitantes, sino también a los terceros, que pueden determinar con mayor rapidez y precisión los límites de las patentes concedidas. La consiguiente reducción de costos facilita el acceso al sistema internacional de patentes a quienes hasta el momento han quedado al margen de la posibilidad de gozar directamente de sus ventajas: los innovadores de los países en desarrollo, las pequeñas y medianas empresas, los institutos de investigación con financiación pública, y los inventores.

11. El presente documento es una contribución a un debate acerca de cómo plasmar el futuro del sistema de patentes; pretende promover el debate acerca de lo que debe hacerse, dar forma a la orientación general de la labor futura en distintos foros, y asegurar que las distintas ramas del trabajo se aborden de manera coherente y se apoyen mutuamente. El sistema de patentes se ha desarrollado como un instrumento de política pública que se vale de la creación y el ejercicio de los derechos privados como un medio para promover el bien público. Es necesario señalar formas prácticas de cooperación internacional que aumentarán el valor de este instrumento de política para las partes interesadas del sector público y privado, consolidando el entendimiento común acerca de cómo el sistema internacional de patentes puede generar ventajas para todos.

## II. RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS: LAS DISTINTAS OPCIONES POR EXAMINAR

12. La internacionalización del sistema de patentes no es sólo un concepto interesante y elevado, es un hecho inevitable debido a:

- el carácter cada vez más internacional de la actividad económica y comercial, en la que el papel del sistema de patentes queda bien reconocido y establecido;
- la incapacidad actual de muchas oficinas de patentes de satisfacer la demanda creciente de los usuarios en el plan nacional y regional, puesto que esa demanda surge principalmente de que las solicitudes se presenten y tramiten en muchos países distintos, antes que únicamente en el mercado local del inventor;
- la necesidad de disminuir los costos de tramitación y las barreras administrativas que limitan la participación de solicitantes de países en desarrollo y países menos adelantados, las pequeñas empresas y los inventores en el sistema internacional; y
- las posibilidades totalmente nuevas que ofrecen las modernas tecnologías de la información y la comunicación, económicas y accesibles, para la presentación, transmisión y tramitación de solicitudes de patente en todo el mundo, y que hacen que el sistema de patentes mantenga su eficacia si es más transparente, fácil de utilizar por todas las partes interesadas (no sólo los solicitantes), y que sea un recurso de información tecnológica más valioso que nunca.

13. Resultaría poco práctico y en algunos casos hasta contraproducente, intentar resolver esas cuestiones únicamente desde la perspectiva nacional. En el presente documento se abordarán los siguientes interrogantes: ¿en qué ámbitos, en qué forma, con qué alcance y con cuánta rapidez se logrará una mayor internacionalización?

14. La cooperación internacional de jure para prevenir que la tramitación de las solicitudes de patente se haga cada vez con mayor eficiencia y eficacia. En varios comentarios se señaló que ese objetivo pareció priorizar el interés de los actuales solicitantes de patente, en su mayoría grandes empresas del mundo desarrollado, por encima del interés público general. Como se examina en el Capítulo VII, tal vez una tramitación eficiente y precisa se alcance de una manera más directa (aunque naturalmente no la única) de garantizar que el sistema de patentes esté al servicio del interés público, pues en la práctica acercaría a las patentes conferidas a los principios básicos del derecho de patentes, principios cuya forma de porsi define el interés público.

15. En la práctica, al haber mayor eficiencia aumentaría la equidad por disminuir los costos y demás barreras al uso del sistema que perjudican de manera desproporcionada a los usuarios potenciales menos prósperos del sistema, y también se liberaría un recurso del sector público que se dirigiría a las necesidades y cuestiones de fondo, como fomentar el uso del sistema de patentes para el desarrollo económico y tecnológico nacional. Además, la cooperación internacional en materia de tramitación de patentes da más oportunidades para supervisar e impugnar las patentes a quienes manifiestan inquietudes acerca de la naturaleza de ciertas patentes concedidas, por razones comerciales o de política.

#### *Características que podrían ser objeto de una mayor internacionalización*

16. Los Estados miembros deberían examinar qué características del sistema de patentes pueden o deberían internacionalizarse verdaderamente, y cuáles podrían perfeccionarse o facilitarse en el plan nacional mediante las opciones que ofrecen los acuerdos internacionales. Algunas de las importantes características de los sistemas de patentes que tal vez deberían considerarse en este contexto se enumeran a continuación:

– *tramitación de las solicitudes en la etapa anterior a la concesión:* presentación, formalidades, pago, recaudación y distribución de tasas, publicación, procedimientos sustantivos, incluyendo el abús que da y el examen;

– *concesión de derechos:* conformidad para la concesión, registro de los derechos concedidos;

– *tramitación posterior a la concesión:* examen posterior a la concesión, incluyendo un nuevo examen, intervención de terceros, invalidación y revocación, infracción, renovación, pago de tasas;

– *solución de controversias:* determinación de los derechos entre personas en pugna respecto de la titularidad de las invenciones, observancia, incluyendo infracción, procedimientos penales y control sobre la exportación e importación de productos patentados; procedimientos de invalidación, incluyendo la revocación por la vía administrativa y judicial.

17. Todas estas esferas presentan desafíos y diferentes oportunidades. Algunos deben forzosamente abordarse de manera inmediata; tal vez el examen de los otros pueda dejarse para más adelante.

#### *Reducir la duplicación*

18. En el procedimiento de solicitud y concesión de patentes donde más se necesita tomar medidas inmediatas. Las oficinas de patentes no pueden contratar, capacitar y

mantener un personal lo suficientemente calificado en la materia como para tramitar con eficiencia el número de solicitudes que se reciben. Además, algunas oficinas han indicado que no desean hacerlo, aunque pudieran, pues consideran que sería un desperdicio aumentar más allá del indispensable el número de miembros del personal encargado de tramitar las solicitudes de patente, malgastando el dinero y ocupando a científicos e ingenieros especializados que podrían ser más útiles para el Estado si se emplean en otros lugares.

19. Además de los problemas de volumen de trabajo para las oficinas, la duplicación genera gastos importantes para los innovadores que solicitan protección para sus invenciones. A diferencia de otros gastos significativos del sistema, como la traducción, ese costo extraordinario no general ningún beneficio a los demás usuarios -los competidores que deseen conocer el alcance de los monopolios y los científicos e ingenieros que deseen aprender de la información publicada.

20. Un sistema de concesión de patentes que surta un amplio efecto internacional no es una propuesta realista a corto plazo, aunque todos los Estados lo vean como un objetivo deseable que podría comenzar a prepararse. Por lo general, se sostiene que para que exista un sistema verdaderamente internacional de concesión de patentes también es indispensable la plena armonización de las legislaciones nacionales sobre la patentabilidad. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) ha trabajado mucho en ese sentido, como se examina en mayor detalle en el Capítulo III. Si bien es un tema que recibe apoyo generalizado, queda claro que aún no puede vislumbrarse una armonización total y profunda.

21. En consecuencia, deberán adoptarse medidas para aprovechar al máximo los sistemas existentes o realizar adaptaciones que puedan surtir efecto con suficiente rapidez como para resolver las dificultades inmediatas. Afortunadamente, muchos Estados consideran que ya hay suficientes elementos en común en las legislaciones nacionales sobre patentes como para poder aprovechar la labor de búsqueda y examen realizada por las oficinas de otros Estados. Cada Estado puede evaluar el equilibrio que considera adecuado entre reducir la duplicación innecesaria del trabajo entre las oficinas y asegurarse que las patentes concedidas satisfagan los criterios locales. Ello puede extenderse a cuestiones tanto de forma como de sustantivas, por ejemplo:

– el reconocimiento de las medidas adoptadas con anterioridad y el trabajo realizado por otras oficinas: es el reconocimiento por completo (sustituyendo el procedimiento nacional equivalente) o parcial (por ejemplo, realizar búsquedas complementarias limitadas, en una base de datos nacional);

– el acceso a los archivos: solicitudes, expedientes de las solicitudes, documentos de prioridad, material de búsqueda, informes, citas.

22. Esos arreglos pueden ser informales o basarse en un tratado o instrumento formal. A su vez, los arreglos pueden ser multilaterales, bilaterales o unilaterales y consistir en una asociación en pie de igualdad o un arreglo de dependencia. Fundamentalmente, podría significar simplemente aprovechar de manera más eficaz los informes internacionales de búsqueda y examen redactados en virtud del PCT.

23. Puesto que las legislaciones y las prácticas no están plenamente armonizadas, las oficinas necesitan saber realmente en qué medida el trabajo realizado por otra oficina equivale al trabajo realizado localmente y qué más hay que hacer para satisfacer de manera formalos

requisitos locales de tramitación. Ello exige un conocimiento claro de los elementos comunes y las diferencias.

24. Aún nos queda el grado de armonización, confianza y experiencia necesarios para establecer un sistema internacional totalmente integrado. En qué medida una oficina nacional utiliza material derivado de otra oficina es una cuestión que interesa exclusivamente al Estado o Estados de que se trate. Muchos Estados ya basan la concesión de la patente en un examen preliminar internacional favorable en el marco del PCT, o en la concesión de la patente en determinados países. Otros aceptan al menos un informe de búsqueda internacional del PCT considerando que elimina la necesidad de una búsqueda local, pues los criterios para determinar qué constituye el estado de la técnica son muy similares, por lo general. Sin embargo, en el plano internacional es importante que este proceso esté apoyado por medidas que lo hagan confiable y eficaz.

25. Naturalmente, cuanto mayor armonización se logre en el derecho y la práctica de los Estados participantes, mayor eficacia tendrá todo el proceso, que se examina en detalle, junto con las cuestiones conexas, en el Capítulo III.

26. Varios Estados también sugirieron en los comentarios presentados a la Secretaría que para consolidar la confianza en el uso de material procedente de otro Estado es fundamental que se garantice la calidad. Para ello se necesitaría un mecanismo lo suficientemente claro y eficaz como para generar confianza en las oficinas, al igual que en los usuarios, y en el que cualquier oficina pudiera participar; aunque sería particularmente útil si lo adoptarían las oficinas de patentes que son Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT. Varias oficinas indicaron que han creado o al menos han examinado la posibilidad de crear un mecanismo de esa índole, y contar con mayor información al respecto sería provechoso para evaluar la utilidad de la cooperación internacional en esta esfera.

27. La unificación de los criterios y la eficiencia en la tramitación también pueden promoverse mediante el uso de sistemas comunes o interoperativos y bases de datos, de modo que las oficinas adopten métodos de trabajos similares y confíen en la información transmitida de manera fiable por otras oficinas. Las normas técnicas comunes, al menos para la transmisión de información y archivos, también beneficiarían directamente a los solicitantes, que de esa manera no tendrán que utilizar varios sistemas para tratar con las distintas oficinas.

28. En varias presentaciones se señaló que para aprovechar el trabajo realizado en otro lugar, debe poder comprenderse exactamente el contenido de un documento y qué trabajo representa. Por ejemplo, en el caso de los informes de búsqueda, sería importante indicar claramente qué bases de datos se han utilizado. Asimismo, cabría examinar la utilidad de nivelar la presentación de documentos tales como los informes de búsqueda y de examen. Varias oficinas están realizando actividades de comparación con miras a generar una mayor comprensión y confianza, y a elevar la calidad del trabajo, reconociendo las buenas prácticas aplicadas en otros lugares.

29. Cabe observar que las medidas destinadas a reducir la duplicación del trabajo deberían considerarse prioritarias al establecer el programa de debate del SCP y los órganos relativos a la reforma del PCT.

30. La Secretaría sugirió que se solicite a las oficinas que han examinado o establecido mecanismos de control de calidad que den información sobre su experiencia; la Secretaría

evaluará entonces la necesidad y la utilidad de adoptar medidas de carácter internacional, incluido el debate entre las Administraciones internacionales existentes respecto del sistema del PCT.

31. La Secretaría invitará a formular sugerencias acerca de ejemplos específicos de otros elementos destinados a dar mayor coherencia al trabajo realizado por las oficinas y/o facilitar su apoyo a terceros, como:

- la utilización de bases de datos comunes por las oficinas a la contribución a esas bases de datos;
- las normas para los sistemas de tecnologías de la información;
- los criterios respecto de otras cuestiones.

32. Entre los Estados que tienen importantes antecedentes jurídicos y comerciales comunes y vínculos comerciales, hasta ahora la cooperación regional también ha demostrado ser particularmente eficaz para reducir la duplicación del trabajo, y en muchos comentarios se indicó que seguir trabajando en esa esfera resultaría beneficioso tanto para los solicitantes de patentes como para los Estados de que se trate. Ello se examina en detalle en los Capítulos IV y V.

#### *Eficacia en la tramitación*

33. Los sistemas administrados por las oficinas de patentes y la Oficina Internacional deberían ser eficientes y resultar eficaces en sí mismos, además de no duplicar el trabajo realizado en otro lugar. Las tecnologías en rápida evolución y los cambios en las formas de utilización del sistema hacen que se piense en reexaminar los procedimientos que eran adecuados en el pasado, tanto en el PCT como en los sistemas nacionales. Encuanto al aprovechamiento de los recursos, cabe recordar que una tramitación eficaz no sólo debería tener en cuenta el volumen de trabajo de las oficinas, sino también el de los usuarios, logrando eficiencia y sencillez en el sistema para los usuarios de distinto tipo y de todo el mundo.

34. El Comité y el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT han examinado la eficiencia de los procedimientos realizados en el marco del PCT. Por ejemplo, una de las recomendaciones significativas formuladas se refiere a adoptar un sistema en el que para cada solicitud, en la etapa de búsqueda se formule una opinión internacional de búsqueda, equivalente a una opinión por escrito en el procedimiento de examen preliminar internacional previsto en el Capítulo II del PCT, que permitiría aprovechar mejor el tiempo de los examinadores y constituiría un recurso valioso para las oficinas en la fase nacional de todas las solicitudes, no sólo las que entraron en el Capítulo II.

35. Es una recomendación, junto con otras medidas que está examinando actualmente el Comité sobre la Reforma del PCT, recibir apoyo y generalizarlo e introducirlo en varias de las áreas de eficacia del sistema. También se propuso una segunda ronda de revisión (véanse los documentos PCT/A/29/3 y PCT/A/29/4, párrafos 18a-58) que estudiará si la introducción de otros cambios fundamentales resultaría beneficiosa para el sistema. Este tema se examina en mayor detalle en los Capítulos VI y IX.

36. En varios comentarios se sugirió que no es necesario realizar un examen de cada solicitud, que podría llevarse a cabo sólo si el solicitante o un tercer olopiden expresamente, ahorrando así trabajo en la tramitación de las solicitudes menores, lo que permitiría tramitar con mayor eficacia otras solicitudes. Esos sistemas ya están funcionando en algunos países, donde se los considera satisfactorios. Sin embargo, en otros comentarios se sostiene rotundamente que en todos los casos, antes de la concesión, debería aplicarse un sistema de examen completo y de modificación. Se señaló que las patentes difieren de los diseños industriales y de las marcas en que el examen puede llegar a limitar en forma significativa el alcance del derecho, sin tratarse de una simple cuestión de validez o invalidez, y que por esa razón la certeza es un elemento más importante. Los Estados deberían examinar atentamente el sistema nacional que satisface mejor sus necesidades, y cabría estudiar la mejor manera para que el sistema internacional apoye a los Estados una vez que tomen decisiones al respecto. Esto se examina en detalle en los Capítulos IV y VI.

37. En algunos comentarios también se indica que el aspecto más valioso de las solicitudes del PCT es el informe internacional de búsqueda, antes que todo el examen preliminar internacional del Capítulo II, y que reducir el incentivo de ese examen liberaría recursos que harían la búsqueda más puntual y eficaz. Por otra parte, los Estados que desean otorgar sólo patentes debidamente examinadas, pero también aprovechar al máximo el informe del PCT, señalan que es mucho más eficiente realizar el examen y la modificación de una única vez en la fase internacional que repetir el trámite para cada uno de los Estados designados/elegidos.

38. Si bien está claro que muchas patentes se refieren a campos en los que actualmente hay diferencias importantes en las legislaciones nacionales, en la mayoría de los casos, si se cumplen los requisitos del PCT, la patente puede conferirse en todos los Estados. La modificación de los plazos del Artículo 22.1) adoptada por la Asamblea del PCT en septiembre de 2001, supone que ahora el solicitante tiene una mayor libertad para escoger en cada caso si desean acogerse al Capítulo II del PCT. El costo significativo del trabajo de un profesional para modificar un fascículo de patente, incentiva a los solicitantes a utilizar el sistema más eficiente del que dispongan, que también debería reducir el volumen general de trabajo de las oficinas.

39. La cooperación internacional también puede simplificar la tramitación en el plano nacional. A título de ejemplo, las necesidades del sistema del PCT de finiero y normas internacionales para la comunicación de documentos de patente en formato electrónico. Esas normas podrían utilizarse para crear y aplicar sistemas que simplifiquen la tramitación en las oficinas nacionales de patentes y agilicen el acceso a la información por los usuarios del sistema, incluyendo un sistema de biblioteca digital para los documentos de prioridad, como se propuso en las declaraciones concertadas en la Conferencia Diplomática relativa al PLT.

40. Se recomienda que la Secretaría investigue las opciones, incluyendo la necesidad y los probables costos y beneficios de una biblioteca digital de documentos de prioridad.

### III. ARMONIZACIÓN: OBJETIVO Y LIMITACIONES

#### *Antecedentes de la armonización del derecho de patentes*

41. No obstante los considerables progresos logrados en el campo de la armonización del derecho internacional de patentes, por ejemplo mediante el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los sistemas regionales de patentes en vigor, el PCT y

el Acuerdo sobre los ADPIC, la situación actual del sistema internacional de patentes no presenta una armonización completa en todo el mundo de los principales aspectos sustantivos del derecho de patentes.

42. Un ampliado proyecto de tratado de armonización, negociado entre 1985 y 1991 con los auspicios de la OMPI, no se adoptó debido a las divergencias acerca de cuestiones como la oposición entre el sistema del primer solicitante y el del primer inventor, y el plazo de gracia. En 1994, los Estados miembros autorizaron a la OMPI a llevar adelante la labor relativa a un tratado para armonizar las formalidades de patentes, de la que surgió la adopción del PLT, el 1 de junio de 2000. Sin embargo, el PLT excluye expresamente los aspectos sustantivos del derecho de patentes. Tras la adopción del PLT, en noviembre de 2000, los Estados miembros de la OMPI decidieron tablar conversaciones sobre la armonización del derecho sustantivo de patentes en todo el mundo. Desde noviembre de 2000, el SCP ha venido examinando disposiciones del proyecto de SPLT y el proyecto de reglamento correspondiente, que cubren en particular las cuestiones siguientes: definiciones de estado de la técnica, novedad, actividad inventiva/noevidencia y aplicación/utilidad industrial, redacción e interpretación de las reivindicaciones y el requisito de divulgación suficiente. Se ha aplazado el debate sobre otras tres cuestiones, a saber, la oposición entre los sistemas de primer inventor y primer solicitante, la publicación de solicitudes de patentes después de 18 meses y la oposición posterior a la concesión. En esta etapa, si bien parece haber acuerdo respecto de muchas cuestiones, algunos aspectos aún son objeto de controversia.

#### *Desventajas de la falta de armonización de los derechos sustantivos de patentes*

43. La necesidad de seguir armonizando el derecho de patentes surge principalmente del anhelo de ampliar la protección por patente debido a que hoy en día la investigación, la producción y el comercio reconocen fronteras y han adquirido un carácter internacional. Sin embargo, el costo de obtener una protección ampliada por patentes es extremadamente elevado para los usuarios del sistema de patentes, especialmente porque muchas oficinas nacionales y regionales tramitan las solicitudes y conceden en forma independiente patentes sobre la misma invención. Esta duplicación del trabajo, en particular respecto de la búsqueda y el examen de las solicitudes de patente, aunque sin limitarse a ello, trae aparejados lógicamente costos adicionales para los solicitantes, tanto en concepto de tasas oficiales, como por el costo del trabajo de los profesionales que preparan las solicitudes y las respuestas a las objeciones de las distintas oficinas. Cabe observar que no existe un sistema internacional establecido que reconozca los resultados de búsqueda y examen respecto de solicitudes presentadas en otras oficinas de patente, aunque algunas oficinas han puesto en práctica en forma unilateral sistemas basados en la confianza en los resultados obtenidos en otras oficinas. De esa forma, los costos siguen siendo extremadamente elevados para los usuarios y en particular para los inventores independientes y los países en desarrollo y países en transición.

44. Otro ámbito de dificultad para los usuarios del sistema de patentes es el que se da por los distintos procedimientos aplicados por las oficinas de patente y por la complejidad de esos procedimientos, que conlleva el riesgo de cometer errores, a menudo con la consiguiente pérdida de los derechos sustantivos. Este tipo de complejidad se opone a los objetivos generales del sistema de patentes que tienden a fomentar la innovación y el crecimiento económico.

45. Desde el punto de vista de las oficinas de patente, la principal dificultad de la situación actual estriba en el hecho de que el aumento en el número de solicitudes de patente, unido a la

duplicación del trabajo de búsqueda y examen respectivo de esas solicitudes, ha generado un incremento en el volumen de trabajo hasta un punto importante sobre carga de trabajo en muchas oficinas de patente. El impacto negativo de esta situación consiste por un lado en que se demora la publicación de las solicitudes de patente en los países que no prevén la publicación anticipada, y por el otro en el período de incertidumbre acerca de los derechos, que puede surgir cuando se demora la concesión de una patente. Estas cuestiones son importantes tanto para los solicitantes como para terceros.

46. Los comentarios en quince países expresados por varias delegaciones, organizaciones y grupos de interés sobre esta cuestión sugieren que debería estudiarse un sistema aceptable internacionalmente para preparar solicitudes y, en particular, para redactarlas reivindicaciones e interpetarlas. En varios comentarios se indicó que, con todo, ese sistema debería ser lo suficientemente flexible como para tener en cuenta el amplio espectro de tecnologías y circunstancias que dan origen a las invenciones.

47. Las opiniones difieren en cuanto a cómo debería lograrse el cambio en esos ámbitos. Algunos indican que podría lograrse mediante la reforma del PCT, que podría utilizarse como punto de partida para seguir desarrollando un sistema ampliado de SPLT. La mayoría de las opiniones parecen privilegiar el hecho de que esta cuestión se aborde a través del SCP.

*Objetivos y ventajas de la armonización de los derechos sustantivos de patentes.*

48. El objetivo general de seguir armonizando los derechos sustantivos de patentes es mejorar la seguridad jurídica agilizando y simplificando al mismo tiempo las prácticas y los procedimientos, reduciendo los costos y manteniendo la localidad de los derechos conferidos. La armonización de los derechos sustantivos de patentes debería lograr que las mismas solicitudes se presenten en cualquier lugar y satisfagan los requisitos formales en cualquier país en que pueda haberse presentado, y al mismo tiempo respondan a los criterios comunes de patentabilidad de todos los países. Los solicitantes deberían poder prever que, al efectuar el examen sustantivo en todas las oficinas, habrá un elevado grado de certeza de que se examinarán los mismos resultados en distintas oficinas de patentes.

49. Además, la armonización constituye una de las condiciones necesarias para reducir la sobrecarga de trabajo de las oficinas de patente. La armonización de los principales requisitos sustantivos de patentabilidad en todo el mundo debería instalar las oficinas de patente a contemplar ciertas formas de reconocimiento o aprobación del trabajo realizado en otras oficinas. Ello podría asumirse a través de un simple intercambio de informes de búsqueda, un reconocimiento de informes de búsqueda realizados por otras oficinas, o hasta un reconocimiento unilateral de los resultados de examen recabados en otras oficinas. El grado de cooperación entre las oficinas de patente dependerá de varios factores, como el grado de armonización logrado, el contexto político de los países en cuestión, y el volumen de trabajo de las distintas oficinas.

50. A veces se considera que la armonización de las condiciones de patentabilidad es un instrumento útil sólo para los intereses de los usuarios y las oficinas de los países industrializados. Sin embargo, en realidad no es así; entre las ventajas para los usuarios de países en desarrollo, en particular, figurarían, por ejemplo, el acceso más fácil y económico a sistemas extranjeros de patentes, un menor riesgo de errores y pérdida de los derechos, un mejor acceso a la información material de patentes y un conjunto de requisitos de patentabilidad conocidos.

51. Un ejemplo concreto que podría resultar particularmente adecuado para los países en desarrollo se refiere a la definición de estado de la técnica. Si el criterio examinado actualmente en el marco del proyecto de SPLT, es decir, que debería formar parte del estado de la técnica todo lo que ha sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de prioridad de una solicitud de patente en cualquier lugar del mundo, en cualquier forma, se aplicara como la norma común internacional, los productos utilizados públicamente en ciertas partes del mundo (por ejemplo, algunas formas de conocimientos tradicionales), pero no patentados ni publicados por escrito, formarían parte del estado de la técnica e impedirían obtener una patente para esos productos en cualquier lugar del mundo, o seguir desarrollándolos como seriales. Además, los países en desarrollo también hacen frente a un aumento en el número de solicitudes de patentes y con una mayor armonización estarían más dispuestos a aceptar los resultados del trabajo realizado en otros países y a confiar en ellos. Quedaría al margen la materia patentable, pues en esa esfera muchos Estados sienten una necesidad particular, relacionada con cuestiones de política, de mantener la flexibilidad que ofrece el marco actual. Por lo tanto, tal vez deba examinarse la posibilidad de aplicar las opciones en que los Estados podrían obtener las ventajas de la armonización relativa a la novedad, la actividad inventiva, el estado de la técnica y cuestiones similares, pero mantener reservas en cuanto a la materia patentable.

#### *Desafíos actuales*

52. Numerosos desafíos se plantean al proceso de armonización, y mientras que tras algunos de ellos parece tenerse solución, otros plantean cuestiones más complejas.

53. Una primera categoría de cuestiones se refiere a los muchos intereses en juego. Por una parte, en el plano nacional y regional existe una amplia variedad de enfoques jurídicos respecto del derecho de patentes, que van desde diferencias fundamentales en los sistemas de patentes (por ejemplo, el sistema de primer solicitante o puesto al del primer inventor) hasta distintas prácticas y procedimientos en las oficinas. Por lo tanto, para lograr una plena armonización sería necesario introducir muchos cambios en la legislación y la práctica de muchos Estados y organizaciones regionales de patentes. En otros casos, las cuestiones de fondo de las prácticas aplicadas por las oficinas de patentes varían, pero si la expresión del fundamento jurídico de esas prácticas, planteando así la necesidad de encontrar y entender una base común. Desde otra perspectiva, los grupos de usuarios persiguen distintos fines, según su campo de actividad e intereses. Así, por ejemplo, los inventores independientes, las grandes industrias y los representantes profesionales no tienen forzosamente objetivos comunes. Todas estas divergencias plantean desafíos importantes para la armonización, en particular, para la posibilidad de lograr una armonización profunda, que incluya no sólo los principios jurídicos básicos, sino también las prácticas aplicadas por las distintas oficinas de patente.

54. Otro desafío que se plantea es de naturaleza institucional. En ocasiones, se considera que la armonización sustantiva es el primer paso hacia una patente mundial, que pondría en peligro la *raison d'être* de cada una de las oficinas de patentes. En este contexto, las cuestiones de soberanía constituyen un elemento importante y no pueden desoírse en los debates sobre la armonización futura.

55. En varios casos, las cuestiones de política relativas a las patentes también se presentan en los debates sobre armonización. Por ejemplo, las opiniones de los Estados miembros varían acerca de la función que el derecho de patentes desempeña con respecto a cuestiones como las políticas de salud, el acceso a los recursos genéticos o la protección de los

conocimientos tradicionales. Este tema se examina en detalle en el Capítulo VII. Para tratar algunas de estas cuestiones, en el 2000 las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI crearon un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.

56. Las oficinas de patentes de ciertos Estados miembros examinan las posibilidades de aplicar, y en algunos casos ya lo están aplicando, un sistema unilateral de reconocimiento o aprovechamiento por lo menos de los resultados de búsqueda; las razones son las siguientes: en primer lugar, la sobrecarga de trabajo en las oficinas de patentes impone una solución rápida, hasta que se concluya el proceso de armonización. En segundo lugar, varios requisitos sustantivos de patente, incluyendo ciertas prácticas de las oficinas, y a los mismos, o conducen a los mismos resultados en muchas oficinas de patentes, por ejemplo, en lo relativo a examen de novedad y de actividad inventiva/no evidencia. Ello confirma que aún sin haber una armonización más profunda, puede seguir progresándose en el sistema internacional de patentes.

57. Sin embargo, en algunos aspectos la ausencia de armonización sustantiva afecta la evolución, y un ejemplo de ello es el examen de la actividad inventiva/no evidencia en las solicitudes de patente: la manera de examinar la actividad inventiva/no evidencia influye en el criterio de examen para realizar la búsqueda de estado de la técnica. Puesto que la metodología para evaluar la actividad inventiva/no evidencia no es la misma en todos los países, varía la manera de observar y buscar en el estado de la técnica. Se trata sólo de un ejemplo de cómo una mayor armonización, en estos casos de la metodología de evaluación de la actividad inventiva/no evidencia, podría influenciar la eventual cooperación futura entre las oficinas de patentes, puesto que la uniformidad en la búsqueda de estado de la técnica parece ser una condición importante para el reconocimiento eficaz de los resultados de examen.

#### *Limitaciones de la armonización del derecho sustantivo de patentes*

58. Las explicaciones que figuran en los párrafos precedentes ilustran que la armonización en el plan mundial de los aspectos sustantivos del derecho de patentes ayuda a seguir desarrollando el futuro sistema internacional de patentes. Sin embargo, aunque se logre una armonización profunda en todo el mundo, no alcanzará por sí misma para atender todas las necesidades e inquietudes de los usuarios del sistema. En particular, todavía habría que dar una respuesta satisfactoria a los aspectos que figuran a continuación.

59. Por lo general, el debate actual sobre la armonización del derecho sustantivo de patentes no abarca las cuestiones de observancia, y la falta de un régimen armonizado de observancia supone que, aunque una patente pueda obtenerse en las mismas condiciones en distintos países, los tribunales nacionales estarían facultados a tomar decisiones distintas, por ejemplo, en casos de infracción. Además, las cuestiones de infracción e invalidez deberían plantearse ante distintos tribunales nacionales, con un costo elevado.

60. Otro problema que no pudo resolverse mediante la armonización se refiere a los costos de obtener protección por patente y mantener una patente en varios países. No sólo las oficinas de patentes cobran variadas tasas distintas durante la tramitación de una solicitud de patente, sino que en general hay que pagar tasas anuales para el mantenimiento de la patente. Según el número de países en los que se solicita la protección por patente, esos costos pueden ser importantes. La armonización por sí sola no puede ofrecer una solución a este problema, que sólo podrá resolverse concentrando los procedimientos nacionales y regionales y ampliando la cooperación entre las oficinas de patentes.

61. Una de las causas principales de los altos costos para solicitantes y titulares de patentes es el requisito de traducir la solicitud de patente. Si bien el PLT, una vez entra en vigor, permitirá que la descripción y otras partes de la solicitud se presenten en cualquier idioma, a los efectos de obtener una fecha de presentación, las Partes Contratantes mantendrán la facultad de solicitar, dentro de ciertos plazos, una traducción a un idioma aceptado por la oficina de que se trate. Si deben presentarse traducciones en muchas oficinas de patentes, el costo para los solicitantes será muy elevado.

#### *Cuestiones por examinar*

62. Mucho de lo anterior se ha expresado en varias ocasiones durante los debates sobre armonización mantenidos por los Estados miembros. Varias delegaciones, organizaciones y grupos de interés han formulado otras observaciones e inquietudes, en respuesta a la solicitud del Director General de formular comentarios. En los comentarios se describieron de distintas maneras las ventajas y limitaciones de la armonización del derecho sustantivo de patentes. En la mayoría, sino en todos, se indicó que el labor restante sobre armonización debería emprenderse en el contexto del SCP de la reforma del PCT.

63. El labor de armonización del derecho sustantivo de patentes debería intensificarse, concentrándose en particular en los elementos clave para la validez de la patente, incluyendo la forma de presentación de las solicitudes, para que un solicitante pueda crear una única solicitud que podrá ser aceptada en cualquier Estado participante, y tener en cuenta especialmente el estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva y la redacción e interpretación de las reivindicaciones.

64. Otra prioridad sería elaborar procedimientos destinados a dar más eficiencia a la tramitación de las solicitudes, en particular en el caso de las solicitudes complejas o las que pudieran considerarse que contienen varias invenciones, sin perjudicar las expectativas razonables de los solicitantes ni de terceros.

65. En muchos de los comentarios presentados se indica que sería conveniente realizar estudios comparativos, pues podrían contribuir a lograr la armonización en las políticas de búsqueda y examen, las prácticas y los procedimientos entre las oficinas de los distintos Estados. Pueden resultar particularmente ventajosos en los nuevos campos de la tecnología o en los de explotación reciente. También podrían servir para señalar en qué medida los resultados ya eran equivalentes y en qué casos y en qué medida había diferencias. Esto puede contribuir a orientar los debates del SCP para mejorar su eficacia. Sin embargo, varios Estados señalaron que no debería ser la OMPI quien realizara esos estudios, puesto que ello no haría más que duplicar el trabajo que ya están haciendo algunos Estados, solo junto con otras organizaciones internacionales, como la OMC.

66. Se recomienda que, por conducto de la OMPI, los Estados miembros publiquen los resultados de cualquier estudio comparativo que pueda ser útil para encontrar ámbitos en los que los efectos de la legislación en los procedimientos en el plan nacional sean los mismos, o definir la línea de diferencia.

#### IV. LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LAS PEQUEÑAS OFICINAS

##### *Las características de las pequeñas oficinas de patentes*

67. Antes de exponer las características de una oficina pequeña cabe intentar definir cómo sería una oficina de esa índole. No es fácil determinar exactamente qué se entiende por pequeña oficina de patentes. Por ejemplo, ¿debería basarse la definición en el número de solicitudes presentadas, patentes concedidas, etcétera; el número de miembros del personal técnico total; o existen otros criterios? Puesto que uno de los ejes del presente documento es el volumen de trabajo, debería entenderse por “pequeña oficina de patentes” una que tiene el número suficiente de examinadores de patente como para realizar un examen amplio y sustantivo en todo el espectro de la tecnología respectiva de las invenciones para las que se solicitan patentes y, debido a otras prioridades políticas públicas, no está en condiciones de alcanzar el número de miembros de personal necesario. Sin embargo, el tamaño es relativo. Comparada con las oficinas de los Estados Unidos y del Japón, y con la Oficina Europea de Patentes (OEP) (las “Oficinas de la Cooperación Trilateral”), casi cualquier oficina podría ser considerada pequeña, y así en cuanto a países industrializados o países en desarrollo, y especialmente en los países menos adelantados (PMA). Sin embargo, en todos los casos, los Estados miembros deberían realizar una inversión mínima para que sus oficinas de patentes tengan el tamaño “correcto” para sus necesidades particulares. Por lo tanto, las dimensiones y el nivel de adecuación de recursos de las oficinas de patentes deberían determinarse en relación con distintos factores, entre ellos sus prioridades en materia de política, las dimensiones del mercado (actividad industrial), el nivel de demanda de patentes, y las limitaciones relativas a la disponibilidad de recursos (humanos y financieros), según que los países en cuestión sean países en desarrollo, en transición o industrializados.

68. Por lo general, una oficina de patentes debería ser un órgano público dinámico encargado de promover la innovación científica y tecnológica facilitando el acceso a toda la información pertinente en materia de patentes procedente de las instituciones de I+D, la industria local y el público en general. También debería encargarse de mantener un sistema eficaz de protección jurídica de los derechos de patente en general, en el marco del derecho de patentes local. En ese entorno, las empresas se verían alentadas a dedicar más inversiones a la investigación porque podrían obtener beneficios con mayor facilidad y/o podrían colocar sus productos patentados en el mercado sin temor a las imitaciones, puesto que sus derechos sobre esos productos estarían debidamente protegidos.

69. Una oficina de patentes también cumple la tarea de fomentar la conciencia del público sobre la función del sistema de patentes en el desarrollo económico de un país. Lo hace cooperando con otras partes interesadas (ministerios de comercio, economía, industria, tecnología y ciencia, las autoridades policiales y aduaneras, el ámbito judicial y el sector privado). Ello se logra mediante campañas generales dirigidas al sector privado y al público en general. En algunos casos, ciertas oficinas de patentes intervienen en actividades destinadas a desarrollar los recursos humanos locales que se ocupan de patentes, como los abogados de patente, o docentes de derecho de patentes, etcétera.

70. Sin embargo, la característica fundamental de todas las oficinas de patentes reside en la función de recibir y tramitar las solicitudes, y conceder patentes, de manera puntual y adecuada, conforme al derecho nacional de patentes. Por lo general, se considera que la tramitación de una solicitud de patente incluye un abúqueda (a los efectos de evaluar la novedad) y un examen (pero no necesariamente, de las cuestiones sustantivas).

71. Las oficinas de patentes de algunos países en desarrollo se ocupan de objetivos más específicos. Por ejemplo, la necesidad de facilitar la transferencia de tecnología hacia ese país, así como la promoción de las tecnologías indígenas mediante el registro de contratos sobre transferencia de tecnología en la oficina de patentes.

#### *Necesidades de las pequeñas oficinas*

72. Para que una oficina logre plenamente su mandato, debe contar con determinados recursos fundamentales, además de una legislación adecuada sobre patentes. En primer lugar, una oficina debe contar con recursos humanos calificados. Debido a la naturaleza técnica del sistema de patentes, el personal de una oficina de patentes debe tener acceso a formación especializada en campos como el derecho de la propiedad intelectual, las tecnologías de la información y la ingeniería/laciencia. Como la propiedad intelectual no forma parte de los planes de estudio de la mayoría de las universidades de los países en desarrollo, por lo general está capacitación debe obtenerse en países desarrollados, con el costo consiguiente. En cualquier caso, generalmente será necesaria formación especializada en técnicas de examen de patentes. Además, una oficina necesita equipos, como computadoras y programas informáticos, y una base de datos actualizada para realizar las búsquedas y el examen sustantivo necesarios. Por último, pero igualmente importante, una oficina de patentes necesita recursos financieros para el funcionamiento diario y para los gastos generales, lo cual plantea un problema en los países de escasos recursos, puesto que la propiedad intelectual no es considerada una prioridad si se la compara con los problemas relacionados con servicios de salud, sistemas de educación, infraestructura de ingeniería, etc. En varios de esos países, no hay mucho personal técnico calificado, y se lo necesita en otros sectores de la economía. En algunos países hay limitaciones adicionales, como el aislamiento geográfico y unos mercados extremadamente pequeños debido a una población limitada, lo cual significa que tal vez no hay muchas solicitudes de patentes presentadas por nacionales de esos países. Esos elementos, unidos a la falta de conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo económico, llevan forzadamente a que la voluntad política sea escasa o inexistente, y sin ella no será fácil que una oficina cumpla con su mandato.

73. Al aluz de las cuestiones relacionadas con los costos de administración de un sistema eficaz de patentes, las probables limitaciones relativas a los recursos y la falta de personal técnicamente capacitado y con experiencia en las pequeñas oficinas de patentes, parecería inadecuado dedicar recursos escasos y costosos a la creación de una oficina de patentes que se dedique al examen. ¿Qué posibilidad tienen entonces esas oficinas?

#### *Los comentarios*

74. Los comentarios e inquietudes formulados por varias delegaciones, organizaciones y grupos de interés en relación con las pequeñas oficinas incluyeron las sugerencias que figuran a continuación.

i) El asesoramiento y la asistencia a las pequeñas oficinas podrá ir en torno a lo siguiente:

– elaborar sistemas legislativos que cumplan con las normas mínimas mundiales establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, y brindar acceso a los sistemas internacionales de registros como el PCT;

- en el entorno tecnológico pertinente, dar los medios que favorezcan un funcionamiento eficiente para el registro de datos sobre solicitudes, y labúsqueda y recuperación pública de los datos;
  - reconocer los resultados del trabajo realizado en otras oficinas respecto de una solicitud equivalente; y
  - de ser necesario, encargar a terceros el trabajo de búsqueda y examen relacionado con la tramitación de las solicitudes de patente que precede a la concesión.
- ii) Las pequeñas oficinas no deberían intentar elaborar sistemas completos para la tramitación de solicitudes de patente que precede a la concesión. Debería alentarse a:
- procurar la cooperación bilateral con otras oficinas de patente que cuenten con los mecanismos necesarios para la tramitación que precede a la concesión;
  - hacer mayor uso de la búsqueda de tipo internacional (prevista en el Artículo 15.5) del PCT; y
  - considerar la posibilidad de diferir el examen hasta tanto las cuestiones relativas a la patentabilidad se hayan resuelto en un país o región que cuente con los mecanismos necesarios para realizar un examen completo de las solicitudes de patente.
- iii) Las pequeñas oficinas pueden considerar la posibilidad de adoptar un enfoque en virtud del cual la concesión de una patente en el país “A” se basa en la concesión en el país “B”. Este enfoque se ha aplicado con éxito en varios países, durante muchos años.
- iv) Las pequeñas oficinas de patente que no puedan contar con la infraestructura y, en particular, el número de examinadores necesarios para realizar un examen minucioso, podrían considerar la opción de un sistema que prescinda del examen. El sistema de patentes de Sudáfrica podría constituir un precedente en ese sentido.
- v) Algunas pequeñas oficinas de patentes no tienen los conocimientos técnicos necesarios para realizar una búsqueda y examen de las solicitudes en todos los campos de la tecnología. Podría brindarse asistencia a esas oficinas permitiéndoles enviar solicitudes del campo de la tecnología respectiva del cual no tienen conocimientos técnicos a otras oficinas de patentes que sí los tengan. Distintas oficinas podrían prestar asistencia en diferentes campos de la tecnología.
- vi) Debería elaborarse programas destinados a alentar a las pequeñas oficinas de patentes a adherirse a los sistemas regionales existentes para la concesión de derechos de patente o participar en el desarrollo de nuevos sistemas de esa índole.

#### *Cuestiones por examinar*

##### *1) Perfeccionamiento de sistemas legislativos*

75. Queda claro que varios países en desarrollo necesitan un grado considerable de asistencia para modernizar sus sistemas de patente, incluyendo el marco legislativo, de manera de satisfacer las normas mínimas mundiales como, por ejemplo, las que se establecen en el Acuerdo sobre los ADPIC y el PLT. Asimismo, algunos países en desarrollo también

podría necesitar asistencia adicional que les permita comprender mejor el PCT y las ventajas que puede representar para sus propios países y, en particular, para el funcionamiento de sus oficinas de patentes.

76. La Secretaría seguirá prestando asistencia, cuando se le solicite, en la elaboración de sistemas legislativos en los países en desarrollo y países menos adelantados, con el propósito de facilitar a esos países tanto la comprensión, como el cumplimiento de sus obligaciones de adhesión a los acuerdos tratados pertinentes, y para que comprendan la flexibilidad que podría aplicarse a su respecto, según el desarrollo y las condiciones sociales y económicas propias, en el marco de esos acuerdos tratados.

## 2) *Perfeccionamiento de sistemas de administración*

77. El perfeccionamiento de los sistemas legislativos va de la mano con la modernización de las estructuras administrativas. Claramente, varios Estados miembros necesitan mejorar significativamente el entorno en que se reciben y tramitan las solicitudes de patente.

78. La Secretaría, con el apoyo de los Estados miembros, examinará la oportunidad de realizar otras actividades de asistencia para perfeccionar los sistemas de administración de las pequeñas oficinas, especialmente de los países en desarrollo.

79. En particular, se examinará la posibilidad de intensificar el uso de las modernas tecnologías de la información y la comunicación para la obtención y tramitación de derechos de patente. Ello es particularmente importante al haber reducido, o directamente eliminado, la tramitación en papel. Un uso más intenso de la tecnología también permitiría simplificar los procedimientos.

## 3) *Registro de la información y acceso a la misma*

80. Las modernas tecnologías de la información y la comunicación amplían las posibilidades de registrar todas las formas de información relativa a la tramitación de las solicitudes de patente y de acceder a ellas. También abren varias posibilidades para una mejor difusión de la información que mantiene en las oficinas de patentes, tanto en las propias oficinas, como para los usuarios del sistema de patentes y el público en general.

81. Se sugiere que la Secretaría investigue cuáles la mejor manera de aprovechar la tecnología para mejorar la eficacia del registro de datos de las solicitudes, y la búsqueda y recuperación de esos datos por el público y que, cuando se le solicite, preste asistencia en la elaboración de soluciones basadas en tecnologías de la información y la comunicación para los problemas que se presenten en las pequeñas oficinas de patentes.

82. En esa investigación, debería examinarse de qué manera WIPONET y las bibliotecas digitales de propiedad intelectual (BPDI) podrían seguir desarrollándose y utilizándose para asistir a las oficinas de patentes, en particular las pequeñas, definiendo también qué servicios de información pueden prestarse mediante WIPONET.

## 4) *Examen sustantivo de las solicitudes*

83. Por lo general, por distintas razones varias administraciones de patentes pequeñas y medianas no están en condiciones de contar en una oficina de patentes con el personal técnico necesario para realizar exámenes, debido al enorme aumento de las solicitudes de patente en

todo el mundo. Como se indica en el Capítulo II del presente documento, las administraciones de patentes pequeñas y medianas deberían considerar la posibilidad de aprovechar al máximo el trabajo ya realizado, o el trabajo que puedan realizar otras oficinas de patentes, pues ello les permitiría dedicar sus recursos a otras prioridades públicas más urgentes.

84. Cuando se le solicite, la Secretaría dará asesoramiento a las pequeñas oficinas que tengan dificultades para tramitar las solicitudes de patente con puntualidad y eficiencia.

85. Podrán formar parte de ese asesoramiento, entre otras cosas, varias opciones o caminos que podrían seguirse; por ejemplo, un mayor reconocimiento o aprovechamiento del fruto del trabajo de otras oficinas respecto de solicitudes equivalentes. Cuando corresponda sea necesario, las opciones podrían incluir la posibilidad de encargar a terceros el trabajo de búsqueda y examen que forma parte de la tramitación de solicitudes de patente anterior a la concesión. A este respecto, los países podrían examinar las posibilidades de cooperación bilateral con otras oficinas de patente que cuenten con los mecanismos necesarios para la tramitación anterior a la concesión; por ejemplo, mediante cooperación en el examen de solicitudes en campos específicos de la tecnología en los que no se dispone de conocimientos técnicos. Cuando corresponda, el asesoramiento podrá recomendar a las pequeñas oficinas que consideren la posibilidad de hacer un mayor uso de la oportunidad de obtener una búsqueda de tipo internacional, prevista en el Artículo 15.5) del PCT. También podrá aconsejarse a las pequeñas oficinas que examinen la posibilidad de diferir el examen hasta tanto se hayan resuelto las cuestiones de patentabilidad en un país o una región que cuenten con los sistemas necesarios para realizar el examen completo de las solicitudes de patente. El asesoramiento a este respecto debería indicar las modalidades necesarias para poner en práctica la opción escogida, incluyendo asesoramiento en cuanto a eventuales disposiciones legislativas a tal efecto.

#### 5) *Examen sustantivo modificado de las solicitudes*

86. En algunos países (tanto industrializados como en desarrollo), pueden crearse derechos tras una forma simplificada de examen sustantivo posterior a la presentación por el solicitante de una declaración sobre los resultados del examen realizado por la oficina de patentes de otro país. La oficina de patentes conserva su poder de decisión (soberanía) en este procedimiento simplificado de examen sustantivo, denominado habitualmente examen "modificado". En virtud de este procedimiento, que explota el trabajo realizado por otra oficina de patentes reconocida, si la descripción y las reivindicaciones de la solicitud se conforman a las de la patente conferida en el país de origen, en la mayoría de los casos se otorgará una patente. Este sistema presenta ventajas tanto para los solicitantes como para las oficinas de patentes que apliquen técnicas de examen modificado, por los costos inferiores y la facilidad de tramitación.

87. A los países interesados en el examen sustantivo modificado, la Secretaría prestará asesoramiento sobre la manera de poner en práctica ese sistema y la experiencia de los países que ya lo han aplicado.

#### 6) *Ausencia de examen sustantivo*

88. Por lo general, en los sistemas en los que se prescinde del examen sustantivo se confieren las patentes tras un simple examen del cumplimiento de las formalidades. La justificación presentada por quienes proponen estos sistemas es que es mejor contar con un

sistema que prescindiera del examen de las solicitudes de patente que con un sistema en el que las solicitudes se examinan mal de manera inadecuada. La patente no examinada o aspira a ser más que es o su obtención es mucho menos costosa. Se considera que el sistema de patentes de Sudáfrica es un precedente exitoso a este respecto. La experiencia demuestra que, con los controles y contrapesos adecuados, y con una administración atenta y minuciosa, puede prescindirse del examen de patentabilidad, manteniéndose un sistema de patentes en perfecto funcionamiento, y que no se vea torpedeado por el costo de ese examen.

89. Cualquiera sistema de solicitud de patentes que prescindiera del examen debería incluir salvaguardias para proteger al público y a terceros. En particular, debería ser posible introducir modificaciones antes y después de la concesión, y la omisión de introducir las modificaciones necesarias antes de entablar un litigio traerá aparejada serias consecuencias. Si se impugna una patente no examinada debería poder ser objeto de búsqueda y examen sustantivo, y debería contarse con un foro calificado para evaluar la patentabilidad de la invención. La eficiencia en el funcionamiento del sistema depende en gran medida de la existencia de abogados de patentes altamente calificados y responsables y de un sistema de tribunales confiable al que pueda accederse fácilmente y por un costo razonable.

90. En relación con los controles y contrapesos, puede aplicarse el criterio alternativo siguiente: si se ha concedido una patente, el titular no podrá ejercer ningún derecho derivado de la patente hasta que ésta no haya sido modificada, de ser necesario, para que se encuentre en conformidad con una patente correspondiente conferida en cualquier otro lugar, en el marco de un régimen estricto de examen sustantivo, o con una solicitud que haya recibido un certificado de patentabilidad en el marco del procedimiento del PCT (véase el Capítulo VI). Como alternativa, la patente podría ser examinada, tras su concesión, a la luz de criterios estrictos de patentabilidad en una oficina examinadora respetada o por una administración prevista en un arreglo bilateral.

91. Cuando se le solicite, la Secretaría prestará asesoramiento sobre el funcionamiento de los sistemas que prescindieren de examen y los controles y contrapesos que debería tenerse en cuenta al considerar la introducción de un sistema de esa índole.

#### 7) *Formar partes de sistemas regionales*

92. Los pequeños países podrían crear oficinas de patentes propias, pero esas oficinas deberían hacer frente a las ciertas limitaciones que podrían tener por efecto de sus objetivos. Si los pequeños países desearan establecer un sistema de patentes eficiente que se adapte a sus necesidades específicas sin tener que utilizar recursos escasos, deberían considerar la posibilidad de crear nuevos grupos regionales de cooperación. La cooperación regional se examina en mayor detalle en el Capítulo V.

## V. COOPERACIÓN REGIONAL

### *Introducción*

93. El procedimiento de concesión y mantenimiento de derechos de propiedad industrial supone el desempeño de funciones administrativas que fundamentalmente son las mismas, o son similares, en varios países. Por lo tanto, a menudo sucede que el trabajo realizado por oficinas de patentes en varios países es total o prácticamente idéntico. En consecuencia, la cooperación intergubernamental en el campo de la propiedad industrial podría permitir

realizar ahorros considerables de recursos, tanto humanos como financieros. Por esa razón, los países de varias regiones combinaron sus esfuerzos para que los procedimientos relativos a la concesión de derechos de propiedad industrial sean más eficientes y económicos. Los solicitantes se benefician porque en la mayoría de los casos la presentación y la tramitación de sus solicitudes se realiza en una única administración u oficina, con el consiguiente ahorro de tiempo y de dinero. Sin embargo, cabe observar que la instauración de un sistema regional no conlleva necesariamente la eliminación de las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros, simplemente permite que esas oficinas concentren sus recursos en otras actividades prioritarias.

94. La cooperación intergubernamental es particularmente adecuada entre grupos de países que tienen al menos una característica en común. Entre las características pertinentes a la formación de sistemas regionales figuran:

- la proximidad geográfica de los países en cuestión;
- la existencia de programas de cooperación en esferas conexas como el comercio y el desarrollo; y
- antecedentes jurídicos, lingüísticos y culturales similares, con un idioma común aceptado.

95. También hay ejemplos de casos en que las ventajas de la cooperación intergubernamental se han reconocido aún en regiones en las que se hablan más de un idioma.

96. Por lo general, el objetivo de la cooperación interregional es reducir la carga administrativa para los Estados que participan, promover sistemas de propiedad intelectual que resulten económicos para los usuarios, y fomentar el comercio y la inversión en la región.

97. En algunas regiones, esta forma de cooperación ha dado origen a la administración común de los sistemas de patentes, como en el caso de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP). Estos sistemas regionales permitieron a los solicitantes de países ajenos a la región presentar solicitudes en virtud del PCT. Además, han constituido un portal para que los nacionales de los países de una región presenten solicitudes en otros países de la región, evitando así la duplicación de las presentaciones. A este respecto, los vínculos entre los sistemas regionales actuales y el PCT han demostrado la relación de complementación que existe entre ellos. Así pues, al dar nueva forma al sistema internacional de patentes debe tenerse en cuenta esta relación, especialmente si se buscan soluciones mundiales para la manera más práctica de reducir la carga administrativa de las oficinas, incluida la Oficina Internacional, en particular facilitando la búsqueda y el examen, y eliminando gran parte de los controles formales, la entrada de datos, el tratamiento de datos y la publicación.

98. Si existen relaciones comerciales estrechas entre los países de una región, es probable que en esos países se presenten muchas solicitudes de patente idénticas. Ello creará una gran cantidad de duplicación administrativa que podría aliviarse mediante un enfoque de cooperación en ese ámbito, liberando recursos escasos para destinarlos a actividades prioritarias como promover la concienciación y la utilización más eficaz del sistema de patentes por los nacionales y las pequeñas y medianas empresas (PYME) de los países en cuestión. Habida cuenta de las limitaciones comunes que a algunos países de una misma región

pueden sufrir, se justifica reducir la inversión de recursos en la tramitación improductiva y repetitiva de solicitudes de patente, especialmente si esos recursos pueden aplicarse para mejorar las ventajas comerciales y económicas del sistema de patentes.

99. Toda cooperación de esa índole debería procurar:

- financiarse por sí misma, de manera que cualquier arreglo regional se mantenga mediante las tasas de los usuarios (admitiendo la posibilidad de apoyo financiero de otras fuentes, especialmente en las primeras etapas);
- ser plenamente accesible para todos los países participantes, utilizando tecnologías de la información para garantizar que los usuarios del sistema cuenten con acceso directo y disponible de toda la información, con independencia de su situación geográfica en la región; y
- estar respaldado por programas de fortalecimiento de las capacidades para intensificar el uso y las ventajas del sistema para las personas y empresas de los países participantes, orientándose en particular hacia las esferas de gran importancia económica y social.

#### *Armonización de la legislación*

100. Un prerrequisito importante al considerar la creación de sistemas regionales es la armonización de la legislación pertinente, cuyo grado dependerá de los arreglos regionales que se examinen. Por ejemplo, un sistema regional de patentes basado en un sistema totalmente unificado hará necesario armonizar tanto el derecho sustantivo como el de forma. Entre los sistemas que figuran en esta categoría cabe mencionar los del Convenio Eurasiático de Patentes, el Convenio sobre la Patente Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Para los que se basan en otros sistemas regionales de patentes bastaría uniformar los procedimientos de concesión de patentes sobre la base de los requisitos del PCT, sin necesidad de armonizar totalmente la legislación.

101. Los sistemas regionales que impusieran la armonización tanto del derecho sustantivo como el de forma, serían los más difíciles de negociar/poner en funcionamiento, pero serían en general los más fáciles de administrar. Sin embargo, también cabe observar que el Acuerdo sobre los ADPIC, el PCT y el PLT podrían constituir la base mínima de la armonización.

#### *Consideraciones financieras*

102. El establecimiento de sistemas regionales podrá suponer algunas inversiones de capital, en particular, en infraestructura física y recursos humanos. Como se expuso anteriormente, cualquier arreglo regional que pueda ponerse en práctica debería financiarse por sí mismo, es decir, mantenerse totalmente gracias a las tasas de los usuarios, y tal vez, en las primeras etapas, al apoyo financiero de otras fuentes. Esas cuestiones deberían investigarse en su debido tiempo.

103. En lo que se refiere a las tasas, una posibilidad sería que los solicitantes que son “pequeñas entidades”, paguen las tasas con un fuerte descuento. Para garantizar que el costo de utilización del sistema de patentes no frenela innovación local, en particular para los inventores independientes y las pequeñas empresas, cada vez más se adoptan tasas

escalonadas para los usuarios, particularmente con respecto a las patentes. Denominadas a menudo como "pequeñas entidades", son considerablemente más bajas (por ejemplo, del 50%) que las tasas normales y se aplican por lo general a la presentación de solicitudes, solicitudes de búsqueda y examen, concesión de patentes, y las tasas anuales exigidas para mantener las patentes en vigor. Las tarifas escalonadas deben satisfacer los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, en particular en el sentido de respetar las disposiciones sobre trato nacional. La experiencia ha demostrado que la mayoría de los beneficiarios de las tasas para "pequeñas entidades" son innovadores y solicitantes locales. También pueden gozar de una reducción de las tasas los solicitantes de países cuyo ingreso nacional se encuentra por debajo de un cierto nivel, con arreglo a cifras nacionales fijadas por las Naciones Unidas.

#### *Los comentarios*

104. Los comentarios e inquietudes formuladas por casi todas las delegaciones, organizaciones y grupos de interés, manifestaron su apoyo a una cooperación regional, más intensa. Se expresaron opiniones indicando que debían instaurarse otros sistemas regionales sobre la base de las experiencias existentes. Además, se dijo, debería fomentarse la cooperación con la participación de los usuarios, para superar los desafíos relativos al volumen de trabajo, hasta llegar a la creación de un procedimiento internacional satisfactorio de concesión de patentes.

105. En los comentarios recibidos se definieron algunas cuestiones. En algunos de ellos se destacó que la formación de grupos por regiones podría ser una etapa intermedia útil en el proceso de aprendizaje que llevaría a cumplir el objetivo a largo plazo de la plena cooperación internacional. Se dijo que los sistemas regionales de patentes son un vínculo importante y eficaz en el sistema mundial de patentes, que permiten a los solicitantes recibir protección por patente al menor costo posible, no sólo en uno, sino en muchos países. Los sistemas regionales exitosos podrían demostrar los beneficios logrados: sencillez, economía, puntualidad, coherencia y una mejor utilización de los escasos recursos y habilidades mediante economías de escala y diversificación.

106. En otros comentarios se indicó que las cuestiones que se plantean a los sistemas de esa índole incluyen inquietudes acerca de la eventual pérdida de soberanía y de habilidades nacionales. Al decidir si establecer un sistema regional de patentes, las consideraciones políticas y económicas tienen un peso, así como la similitud en otros ámbitos, incluyendo el estado de desarrollo y los sistemas jurídicos.

107. En algunos de los comentarios se señaló que gracias a la cooperación regional se podría eventualmente reducir la carga que supone el conjunto actual de sistemas nacionales con distintas prácticas. De esa manera, el propio procedimiento de concesión de patentes resultaría más claro para el solicitante y en consecuencia disminuirían los costos relacionados con la solicitud de patente. Además, se destacó que para las oficinas regionales sería más fácil comparar y armonizar sus prácticas, asegurando así la transparencia internacional del sistema de patentes. Se afirmó que la aceleración, la extensión y eventualmente la armonización se producirían respetando las condiciones nacionales y regionales. En la mayoría de los comentarios también se recalcó que en el futuro, los sistemas regionales de patentes serán la manera más eficaz de lograr un mayor grado de armonización con la consiguiente reducción de los costos.

*Modelos de cooperación regional*

108. Como se indicó anteriormente, ya existen varios sistemas regionales de patente que funcionan en distintos lugares del mundo y que podrían constituir la base para instaurar nuevos arreglos regionales en otras partes, en particular en los países en desarrollo. Todos esos sistemas suponen el establecimiento en la región de algún tipo de oficina centralizada.

109. Para asistir a los países en distintas etapas de desarrollo, la OMPI podría examinar la posibilidad de un nuevo arreglo regional en el que la Oficina Internacional funcionaría como administración central y, mediante contratos con otras oficinas de patentes, se encargaría de tramitar las solicitudes hasta la etapa anterior a la concesión. De esa forma se superarían los eventuales problemas políticos relacionados con el establecimiento de una organización regional, incluida su situación geográfica. En el marco del PCT, la Oficina Internacional ha adquirido la suficiente experiencia y credibilidad necesarias para ser una administración central de tramitación de solicitudes de patentes. Cabe examinar seriamente la posibilidad de que ese tipo de funciones puedan extenderse a la tramitación de solicitudes de patentes al margen del PCT.

110. Teóricamente, en el sistema previsto, se presentaría una única solicitud, designando automáticamente a todos los países de una región determinada que estén dispuestos a participar. La concesión de un patente se basaría en la búsqueda y el examen sustantivo (antes que en simples procedimientos en los que un patente puede concederse al verificar que cumple con requisitos formales), tras lo cual se emitiría un certificado de patentabilidad que certifique que la solicitud satisface determinados criterios. La decisión final en cuanto a la concesión o el rechazo de la solicitud quedaría en manos de cada oficina nacional en los países designados. Una vez conferida, la patente quedaría sujeta a la legislación nacional.

111. El sistema podría plasmarse de manera tal que en las distintas regiones del mundo puedan aplicarse arreglos a medida, es decir, el sistema no tiene por qué surgir de un arreglo igual para todos. Podría celebrarse arreglos contractuales con distintas oficinas de patentes para solucionar el tema de los idiomas y otras cuestiones. Por ejemplo, un arreglo que satisfaga a los países del Caribe podría modificarse para, digamos, un grupo de países de América Latina, y modificarse nuevamente transformándose en un arreglo que satisfaga las necesidades de los países insulares del Pacífico, pero en todos los casos, mantendría el arreglo conceptual general de base.

112. Con un sistema de esa índole no se perturbaría la soberanía nacional en el proceso de toma de decisiones. Además, los países interesados no sufrirían consecuencias directas en cuanto a los recursos. Es decir, no serían necesario contar con mano de obra capacitada que esté en condiciones de tomar la decisión de conceder o no un patente, sobre la base de la información recibidas de el órgano central de búsqueda y examen, puesto que se dispondría de un certificado de patentabilidad.

113. Este sistema exigiría la armonización de la legislación de varios países, al menos para contar con requisitos y procedimientos comunes de concesión que deberían basarse en los requisitos del PCT.

114. Una de las ventajas del sistema propuesto sería su utilidad como etapa intermedia antes del objetivo final a largo plazo consistente en la cooperación internacional plena, mencionada en algunos comentarios. Se prevé que cualquier agrupamiento regional en el marco de esta

propuesta, aunque se encuentre al margen del sistema actual del PCT, permitirá que el sistema se reconozca como un arreglo regional a los efectos del PCT.

115. La manera de poner en práctica el sistema propuesto debería elaborarse en detalle, y serían necesario abordar varias cuestiones, entre ellas, las siguientes:

– puesto que probablemente el sistema debería establecerse al margen del sistema actual del PCT, el establecimiento de un marco jurídico para el ejercicio del mandato de la Oficina Internacional en el cumplimiento de las funciones de administración central;

– la disponibilidad de al menos una oficina u organización de patentes competente para emprender el trabajo de búsqueda y examen necesario para emitir un certificado de patentabilidad y dispuesta a hacerlo; y

– la solución de la cuestión de la fuente/disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los costos administrativos necesarios para que la Oficina Internacional cumpla las funciones de administración central en el marco de esta propuesta.

116. La Secretaría dará asesoramiento y asistencia a los grupos de países interesados en establecer alguna forma de arreglo regional de cooperación. El asesoramiento podrá basarse en los sistemas regionales existentes o en versiones de los mismos modificadas para satisfacer las necesidades concretas de los países que solicitan asesoramiento.

117. Se sugiere que la Secretaría prepare un estudio sobre la factibilidad de administrar los nuevos sistemas regionales esbozados en los párrafos 108 a 115 y, si el estudio lo justifica, solicitar un mandato a los Estados miembros para proceder en ese sentido.

## VI. EL PCT COMO REFERENCIA

118. El PCT es un ejemplo de armonización total de las formalidades. El sistema abarca 116 estados contratantes; en el 2001 se presentaron más de 100.000 solicitudes, y tanto el número de miembros como el uso del sistema siguen creciendo. El sistema se utiliza para una elevada proporción del número total de solicitudes presentadas y tramitadas internacionalmente. El aumento en el uso del sistema del PCT por los solicitantes de todos los Estados miembros demuestra que los innovadores solicitan protección en muchos Estados y demandan una manera eficaz de adquirirla.

119. Hoy en día, la gran mayoría de los Estados considera al PCT no sólo como un instrumento importante, sino como una parte fundamental de cualquier sistema de protección internacional de las invenciones en el futuro. Ellos suponen que el PCT debe necesariamente evolucionar hasta transformarse en un sistema de concesión de patentes, en lugar del sistema actual que facilita el trámite de solicitud. Antes bien, se trata de un sistema establecido y que suscita confianza, queda a los Estados y a los usuarios una base sólida para evolucionar en cualquier sentido.

120. El PCT y armoniza:

– la obtención de una fecha de solicitud aplicable en cada Estado contratante designado;

- el control de las formalidades -el control internacional no se repite en cada Estado (y en combinación con el PLT prevén normas comunes para las formalidades de las presentaciones nacionales directas de solicitudes);
- la producción de informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional (disponible, pero no vinculante, en la fase nacional); y
- la distribución de los documentos de prioridad.

121. Además, el Comité sobre la Reforma del PCT está examinando una gran cantidad de propuestas de modificación del sistema que avanzarán a pasos agigantados hacia la simplificación del sistema, haciéndolo más eficiente, flexible y útil. Por ejemplo, el sistema ampliado de búsqueda internacional y examen preliminar internacional, propuesto a la Asamblea del PCT, será más eficiente para las Administraciones internacionales y, sin embargo, producirá en todos los casos una opinión internacional de búsqueda, equivalente a una opinión por escrito en el marco del Capítulo II, que presenta la ventaja para las Administraciones nacionales y para terceros de un comentario fundado, aun sobre las solicitudes que no entran en el Capítulo II. La indicación automática de todas las designaciones simplificará notablemente la preparación y tramitación de las solicitudes internacionales, reduciendo las posibilidades de error.

122. El sistema de tecnologías de la información que se está desarrollando actualmente, en particular IMPACT y la presentación electrónica en virtud de PCT (PCT-SAFE), mejorará las comunicaciones y la tramitación de las solicitudes. Mediante WIPO NET las ventajas de esos sistemas estarán a disposición de todos los Estados.

123. Si bien, por su propia naturaleza, el sistema de PCT es principalmente un servicio que se presta a los solicitantes y las oficinas de patentes, el sistema incluye muchas salvaguardas, como los plazos que prevé, e importantes ventajas para terceros. También constituye una fuente útil de información sobre las solicitudes (en particular mediante la Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual del PCT) y sobre las invenciones que las solicitudes procuran proteger (mediante la publicación de los fascículos, en papel y en formato electrónico). La intención de la OMPI de poner a disposición en forma central los informes preliminares internacionales de patentabilidad (por conducto de las oficinas escogidas, en el caso de los informes del Capítulo II) mejorará aún más el acceso a la información para los terceros, que yano necesitarán inspeccionar el expediente de una solicitud nacional para encontrar la opinión fundada de la Administración internacional acerca de la solicitud.

#### *Desarrollo del sistema*

124. Como se indicó anteriormente, el Comité sobre la Reforma del PCT está examinando hasta dónde puede simplificarse y mejorarse el sistema, a corto plazo, modificando el Reglamento, junto con las Instrucciones Administrativas y las Directrices. Una vez completada esta tarea, deberá examinarse si es necesario introducir una reforma de mayor alcance. Yase han formulado varias propuestas en ese sentido (véase especialmente el documento PCT/R/1/2 de más documentos presentados ante la primera sesión del Comité sobre la Reforma del PCT, celebrada del 21 al 25 de mayo de 2001). Esas propuestas, junto con los comentarios enviados al Director General, indican que es importante examinar atentamente tanto los resultados que se esperan del sistema revisado, como la infraestructura destinada a respaldarlo.

125. La ventaja de los cambios que se proponen actualmente para el sistema del PCT es que sus objetivos pueden lograrse modificando el Reglamento. Por lo tanto, esos cambios pueden resultar vinculantes inmediatamente para todos los Estados miembros. Sin embargo, una gran parte del sistema del PCT está prevista en los artículos del Tratado, que sólo en una conferencia de revisión pueden modificarse. Para surtir pleno efecto, los cambios adoptados deberían ser ratificados por todos los Estados miembros. Mientras tanto, es posible que exista un sistema de "dos vías" en el que se apliquen a los distintos Estados versiones diferentes del Tratado. Según la naturaleza de las revisiones, ello dificultaría o aun imposibilitaría la administración del sistema, si se tiene en cuenta que los solicitantes deben poder presentar una única solicitud que cubra a los Estados obligados por ambas versiones del Tratado.

126. Por consiguiente, cualquier propuesta de revisión debería demostrar que el resultado representaría un mejor que justificar la dificultades, yasea por lograrse un procedimiento mucho más eficiente para presentar las solicitudes, yasea por elevar el sistema a etapas superiores, como la concesión de un certificado de patentabilidad, o aun de derechos, y eventualmente el mantenimiento de esos derechos, su observancia e invalidez.

127. Las perspectivas de un "título mundial" se examinan en el Capítulo IX. Entre las cuestiones relativas a la infraestructura del sistema y otras posibilidades de ampliar su alcance, cabe señalar las siguientes:

– un examen preliminar "de tipo internacional" – actualmente el PCT admite la búsqueda de tipo internacional, si la legislación nacional permite que una Administración internacional realice unabúsqueda respecto de una solicitud nacional, como si se tratara de una solicitud internacional (Artículo 15.5)). Algunos Estados consideran que una posibilidad semejante sería útil para el examen. En distintos momentos y por distintos motivos, podría permitirse, por ejemplo:

i) un examen que forme parte del trámite nacional o regional de concesión, cuando una oficina no esté en condiciones de examinar por sí misma la solicitud;

ii) en los Estados en los que no se exige un examen completo antes de la concesión, eventualmente el solicitante necesitaría el examen de la patente si desea hacer valer sus derechos, o un terceropodría querer saber si la patente puede llegar a ser perjudicada por planes;

iii) dar una nueva opinión, en una etapa ulterior de la vida de una patente, si se descubre que se ha modificado el estado de la técnica; ello también permitiría al titular obtener una opinión sobre las modificaciones propuestas para la patente;

iv) ayudar a los tribunales – sería útil para los procedimientos judiciales, particularmente los Estados que no tienen jueces con suficientes conocimientos técnicos, que pudieran elaborarse un nuevo informe para dar una opinión neutral convincente (pero no vinculante) sobre la validez de la patente, al aluz de las novedades sobre el estado de la técnica que se hayan presentado;

– certificados de patentabilidad – el producto de un examen preliminar internacional positivo (o eventualmente de un examen preliminar de tipo internacional) podría ser un certificado de patentabilidad, es decir, una certificación de la Administración de que la solicitud, tal como se la examinó, cumplió con las normas comunes de patentabilidad

previstas en el PCT. Ello podría constituir una base más comprensible para la concesión de una patente en los países que decidan reconocer el sistema;

– varias búsquedas durante la fase internacional – esta opción se ha rechazado para la ronda actual de reformas porque introduce una duplicación del trabajo en un momento en que algunas Administraciones sufren una sobrecarga de trabajo, aun así en las búsquedas que les competen en cuanto a Administración principal de una solicitud. Sin embargo, algunos Estados indican que realizar búsquedas adicionales puede dar valor añadido, por ejemplo, las que se realizan en colecciones de documentos escritos en idiomas que no son los de la Administración principal;

– observaciones por terceros – muchos Estados permiten a terceros presentar observaciones sobre la patentabilidad de una solicitud de patente publicada, que el examinador podrá tener en cuenta (normalmente indicando otro estado de la técnica que no haya en contrario en la búsqueda). El calendario de examen del Capítulo II dificultaría la creación de un sistema que prevea que la Administración internacional tenga en cuenta dichas observaciones, pero sería conveniente ofrecer al menos una oportunidad a los terceros para que las presenten ante una administración central, antes que tener que presentarlas independientemente en cada uno de los Estados miembros de que se trate;

– nueva evaluación de las funciones de las oficinas nacionales, las Administraciones internacionales y la Oficina Internacional, y de la distribución del trabajo (véase más adelante).

#### *Ámbitos en los que el PCT podría seguir contribuyendo*

128. La eficacia del PCT para mejorar el sistema mundial de patentes no se limita a los efectos directos del uso del sistema y los cambios correspondientes. Desempeña un papel más amplio, contribuyendo a establecer normas, orientar el empeño de los Estados para mejorar la eficiencia de sus propios sistemas de patentes, y consolidar la confianza para trabajar de manera eficaz con otros Estados. Ello es pertinente, entre otras cosas, en los ámbitos siguientes:

– el establecimiento de normas internacionales de tecnologías de la información, facilitando el camino para la presentación electrónica y el intercambio confiable de documentos entre las oficinas, tanto fuera como dentro del sistema del PCT;

– la creación de ámbitos de entendimiento común de las prácticas relativas a los criterios sustantivos de patentabilidad y las prácticas de examen, hasta llegar a la armonización internacional; y

– la elaboración de sistemas de alta calidad de búsqueda y examen, ayudando a los Estados y los usuarios a adquirir confianza en el máximo aprovechamiento del trabajo realizado por las oficinas de otros Estados.

129. Claramente, ello sucede en mayor o menor medida; por ejemplo, en las conversaciones mantenidas en el SCP acerca de la armonización del derecho sustantivo de patentes se utilizan a veces las prácticas del PCT como punto de referencia, por tratarse de un elemento común que puede ser comprendido rápidamente por todas las delegaciones que difícilmente están al tanto de los detalles de las prácticas nacionales en otros Estados. Sin embargo, podrían utilizarse métodos más eficaces.

### *Distribución y volumen del trabajo*

130. El sistema de patentes es útil sólo si la infraestructura cumple con lo que promete. La sobrecarga de trabajo de las oficinas debe ser un elemento a tener seriamente en cuenta en las propuestas de modificación del sistema -hasido la fuerza que ha impulsado a introducir algunos de los cambios recientes y actualmente propuestos para el PCT, y obliga a reexaminar las opiniones tradicionales sobre los sistemas nacionales. Inevitablemente, será una cuestión fundamental si se sugieren nuevos campos de actividad, como el examen de tipo internacional en el que intervendrían Administraciones internacionales. Sin embargo, no debe permitirse que las dificultades de las oficinas influyan en el desarrollo futuro del sistema; los problemas deben resolverse desde la raíz (como la duplicación del trabajo, examinada en el Capítulo II), para que las oficinas puedan prestar los servicios que los Estados y los usuarios necesitan.

131. Varios comentarios se refirieron a la distribución del trabajo, examinándolo desde distintos ángulos. Lo más significativo para el funcionamiento inmediato del sistema es que el número de solicitudes que algunas Administraciones de patentes impiden cumplir con los plazos establecidos en el Tratado. Este problema se aborda a corto plazo mediante varias medidas adoptadas recientemente que se proponen a la presente serie de reuniones de la Asamblea del PCT. A largo plazo es necesario examinar nuevas maneras de asignar el trabajo y/o empeñarse seriamente en evitar la duplicación.

132. Algunos Estados sugirieron también que sería útil que la distribución regional de las Administraciones de patentes fuera más amplia, particularmente si el PCT evoluciona hasta transformarse en un sistema de concesión de patentes, sin limitarse a formular opiniones no vinculantes. Puesto que las decisiones de las Administraciones surtirán forzosamente efectos sobre la interpretación del derecho, el sistema internacional será más aceptado si el derecho no lo crean solamente las oficinas más importantes.

133. También se señaló que gracias a las bases de datos electrónicas los mismos instrumentos eficaces de búsqueda pueden estar a disposición de las oficinas que no podrían permitirse mantener toda la documentación mínima del PCT en papel. El uso de instrumentos comunes con amplias bases de datos permite una mayor coherencia en los informes de búsqueda y examen de las distintas Administraciones. Se ha sugerido que ello podría permitir la existencia de una única Administración, aunque distribuida en distintas partes, situada físicamente en oficinas ya existentes, de cuyos conocimientos técnicos se valdría, pero sin realizar distinción alguna entre ellas en lo que concierne al sistema del PCT. La participación en un sistema de esa índole se basaría en una norma de finalidad de calidad del trabajo y los procedimientos, antes que en el actual criterio cuantitativo de designación de una Administración.

134. Al examinar todos los puntos anteriores, cabe reconocer que, con independencia del método de distribución de trabajo, los usuarios consideran que la calidad y la coherencia del trabajo de búsqueda y examen son de importancia capital.

### *Países en desarrollo*

135. Cabe recordar que la mitad de los 20 signatarios originales del PCT, en 1970, eran países en desarrollo y muchos otros se han adherido desde entonces, incluidos PMA, tanto individualmente como forma ndo parte de grupos regionales, por considerarlo un instrumento útil para el Estado y los innovadores locales. El sistema puede disminuir la necesidad de

establecer infraestructuras nacionales costosas y ofrecer asistencia técnica para la formación de especialistas y el suministro de equipo y sistemas. Para el innovador, los elevados costos y la duplicación que supone presentar varias solicitudes nacionales son una gran barrera a la protección internacional para los inventores y las personas de países en desarrollo y los PMA, y no los tanto para las grandes empresas.

136. Al desarrollar el sistema, se está examinando, y debe seguir examinándose, qué servicios se esperan de él los países en desarrollo y los PMA. Por ejemplo, el sistema ampliado de búsqueda internacional y examen preliminar internacional se plasma en gran medida según las necesidades específicas de los países que no tenían capacidad, o tenían capacidad limitada para realizar exámenes, de contar con una opinión fundada respecto de la mayor cantidad posible de solicitudes.

137. Como se examinará en los Capítulos VII y IX, la clave de un sistema exitoso podría ser la flexibilidad de generar productos que satisfagan los requisitos de los países con distintas necesidades de política. Ello podría suponer la creación de un sistema central altamente eficiente, que cumpla con los requisitos básicos de todos los Estados, pero permita algunas otras posibilidades para los Estados que las deseen.

### *Conclusiones*

138. Los órganos que examinan la reforma del PCT deberían llevar adelante su programa actual de trabajo, examinando las propuestas presentadas en la primera sesión del Comité sobre la Reforma del PCT, junto con otras propuestas de naturaleza similar.

139. Debería solicitarse a la Secretaría que evalúe la factibilidad y las opciones relativas a los principales elementos propuestos como parte de la segunda fase de la reforma, incluyendo: eventuales métodos de modificación de los artículos del PCT, las necesidades en materia de políticas de los diferentes países; el grado de armonización que podría lograrse entre los Estados miembros; y la cuestión sobre coherencia y calidad que cabría abordar si se cambiaran la naturaleza de las Administraciones internacionales.

140. La Secretaría, en consulta con los Estados miembros, debería examinar si las normas del PCT pueden desarrollarse para ser objeto de un uso más amplio en beneficio del sistema de patentes. Ello incluye normas técnicas y sistemas de tecnologías de la información, así como el marco jurídico y los procedimientos que constituyen puntos comunes de entendimiento en los debates entre los Estados en los que los procedimientos nacionales pueden variar y ser comprendidos en detalle.

## VII. ALIVIAR LAS TENSIONES

141. La validez del sistema de patentes y las ventajas para sus usuarios siempre han sido criticadas, pero sus buenos resultados y su mayor utilización en las últimas décadas han acentuado las tensiones surgidas entre las distintas posturas en materia de patentes; tensiones que han suscitado cada vez más debates en el ámbito de la política internacional. Dentro del sistema de patentes resultan evidentes dichas tensiones; así, por ejemplo, la necesidad de que existan un abúscudo y un examen más exhaustivos, con el consiguiente aumento de la probabilidad de que se dé validez a las patentes otorgadas, ha de contraponerse a la presión existente para frenar los costos y tramitar las solicitudes más rápidamente. También se aprecia dichas tensiones al examinar la manera en que el sistema de patentes se relaciona con

otros mecanismos normativos influyen en nuestros intereses de política; así, existe el debate acerca de si la concesión de algunas patentes relacionadas con la biotecnología contra principios del Convenio sobre Diversidad Biológica y acerca de si la concesión de patentes sobre productos farmacéuticos impide de manera inaceptable el acceso a la atención sanitaria a precios reducidos, obstaculizando de esta manera los programas de salud pública. dicelos

142. Dichas tensiones constituyen inevitablemente el punto central del debate sobre política, de carácter más amplio, en perjuicio de las ventajas que se derivan de la efectividad cotidiana del sistema de patentes y que no es tan evidente en un primer momento. Sin embargo, tal y como se explica detalladamente en la presente sección, un sistema de patentes más eficaz y efectivo podría resultar de por sí una manera práctica de aliviar dichas tensiones. Cabelo posibilidad así mismo de que una mejor comprensión de la función del sistema de patentes como instrumento de política pública contribuya a la resolución práctica de las cuestiones problemáticas. Al mismo tiempo, en esta sección se subraya el hecho de que existen límites claros respecto de las medidas que pueden adoptarse a escala internacional para ocuparse de dichas tensiones: en último término incumbe a los gobiernos y a las autoridades judiciales nacionales determinar y aplicar las respuestas específicas de tipo jurídico y de política para velar por que el sistema de patentes siga estando al servicio de los intereses sociales y económicos de las naciones. A ún entonces, es posible que un foro internacional desempeñe una función importante en la búsqueda de maneras de reconciliar los intereses contrapuestos en materia de política dentro y fuera del sistema de patentes. tes

143. La necesidad de aliviar las tensiones no es un problema nuevo para el derecho de patentes. El sistema de patentes ha tenido siempre que encontrar su lugar en el marco de un sistema más amplio de legislación y reglamentación. Mucho antes de que existieran los primeros tratados internacionales sobre propiedad intelectual dichas tensiones modelaban y organizaban el derecho y la administración de patentes. La primera codificación de las doctrinas fundamentales del derecho de patentes en la tradición jurídica del derecho consuetudinario, la Ley Inglesa de Monopolios de 1624, se aprobó realmente para promover la competencia y abolir los monopolios que obstaculizaban el comercio legítimo. La ley afectaba a los monopolios que habían sido otorgados basados en “informaciones falsas y pretensiones engañosas de servir al bien público”. La patente de invención se reconocía indirectamente, como excepción en virtud de la ley, confirmando que eran necesarios algunos derechos exclusivos para fomentar la innovación, incluso en el marco de un mecanismo jurídico destinado a fomentar la competencia. Esto demuestra cómo una clara articulación del principio del derecho de patentes es en sí misma una manera de gestionarla tensión existente entre el mantenimiento de las libertades comerciales en un entorno competitivo y la necesidad de introducir nuevas industrias, utilizando derechos privados e intrínsecamente exclusivos para conseguir el bienestar económico general. Gran parte del desarrollo posterior del derecho y la administración de patentes representa la búsqueda de mecanismos prácticos y sólidos desde el punto de vista jurídico que hagan efectivo este principio básico; por ejemplo, la introducción de la divulgación mediante la descripción de la patente y el examen sustantivo para obtener su validación han contribuido a garantizar que, cuando se conceden, los derechos de patente privados sirvan mejor al interés público.

#### *Reducir las tensiones por medio de los principios del derecho de patentes*

144. La primera medida a la hora de tratar de reducir las tensiones consiste en velar por que se apliquen de manera óptima en la práctica estos principios básicos. Los criterios de patentabilidad han sido formulados precisamente de manera tal que el sistema se centre en las invenciones para las que es más probable que el derecho de patentes sirva al interés público:

lanovedad salvaguarda el interés público contra los nuevos monopolios del material perteneciente al dominio público; la no evidencia de la por que las patentes se concedan únicamente en relación con logros verdaderamente inventivos; la actividad o aplicación industrial subyace a la necesidad sustancial de que la tecnología patentada tenga valor práctico. Cabe resaltar que muchas de las cuestiones de política planteadas actualmente acerca del sistema de patentes invocando directa o indirectamente estos principios fundamentales. Por ejemplo, se plantean argumentos en el sentido de que algunas patentes relativas a los genes son bien “simples descubrimientos” o no son verdaderamente inventivas; y que algunas patentes se apropian indebidamente de los conocimientos tradicionales y, por consiguiente, carecen de novedades evidentes. En consecuencia, la manera más directa de reducir las tensiones consiste en velar por que el sistema de patentes se atenga a estos principios fundamentales, así como a aumentar la probabilidad de que cada patente otorgada esté en concordancia con el interés público tal y como se define en los criterios de patentabilidad. En el caso de los sistemas que poseen un examen sustantivo anterior a la concesión de la patente, esto implica un examen más intenso, claro y armonizado de la patente, teniendo en cuenta un estado de la técnica más amplio y mejor documentado (como en el caso de los conocimientos tradicionales), de manera tal que la eficacia administrativa contribuya realmente a resolver las tensiones.

145. Se propone que la Secretaría considere la manera en que pueden mejorarse las normas de examen para reducir las dificultades ocasionadas por las patentes invalidadas, por ejemplo, la recomendación de añadir material relacionado con los conocimientos tradicionales a la documentación mínima del PCT.

#### *Reducir las tensiones gracias a la reducción de los costos de tramitación*

146. Otra manera directa de abordar las cuestiones de política consiste en promover una mayor igualdad de acceso al sistema de patentes. En los debates sobre política es posible describir el sistema de patentes como un sistema que fundamentalmente sirve los intereses de las grandes empresas y los países desarrollados; por decirlos simplemente, se alega que el sistema beneficia a quien tiene los medios suficientes para valerse de él, en lugar de a quienes hayan mostrado una capacidad inventiva. De hecho, la mayoría de las solicitudes de patente presentadas proceden de nacionales de países desarrollados y relativamente pocas figuran a nombre de pequeñas empresas, particulares e instituciones públicas. A esta situación contribuyen diversos factores, aunque es probable que los altos costos de los procedimientos de patentes actúen como factor disuasorio para las pequeñas empresas y los solicitantes en potencia de los países en desarrollo, así como obstáculo proporcionado para que hagan pleno uso del sistema. En consecuencia, cualquier reducción en los costos de tramitación y otros costos de operaciones (además de las tasas oficiales) probablemente beneficiaría a los inventores menos acaudalados, especialmente en los primeros y cruciales años del desarrollo de una nueva invención, cuando es poco probable que tengan acceso a importantes fondos para el desarrollo. El poder lograr una tramitación de las patentes de manera más eficaz y a un costo más reducido es en consecuencia una manera importante de promover en la práctica la igualdad de acceso al sistema de patentes, así como de armonizar más satisfactoriamente los beneficios del sistema con la distribución real de la capacidad inventiva.

#### *La transparencia y el esclarecimiento de las cuestiones de política de patentes*

147. La realización práctica cada vez mayor del principio de divulgación está también un instrumento valioso para ocuparse de las tensiones. Aunque uno de los conceptos

fundamentales del sistema de patentes es la transparencia, únicamente ha pasado a ser hace poco una realidad práctica para numerosos beneficiarios en potencia, mediante la combinación del elemento rativa internacional (incluidas las medidas encaminadas a la publicación de solicitudes tras un plazo de 18 meses en contra posición a la publicación posterior a la concesión) y el aumento de las tecnologías de la información accesibles y a precios razonables. Las mismas posibilidades de difundir la información sobre patentes hacen posible la estrecha supervisión y análisis de las solicitudes de patente presentadas que ha sido uno de los aspectos de los recientes debates sobre política en el ámbito de las patentes. Cuando se presentan solicitudes de patentes en esferas de interés político, se han reducido drásticamente en los últimos años los costos de tramitación de las solicitudes, incluso en jurisdicciones extranjeras. De esta manera se puede promover el sistema de patentes al examinar directamente una gama más amplia que en un caso de sectores interesados, y de hecho la transparencia a la vez mayor del sistema de patentes en parte lo que ha centrado la atención de la política en esta esfera, en contra posición a otras cuestiones que podrían tener una mayor pertinencia para la transferencia de tecnología, como la experiencia técnica, los secretos comerciales y las disposiciones en materia de concesión de licencias. A este respecto, la cooperación internacional para prestar servicio a una gama más amplia de intereses que los de los titulares de patentes.

### *Tensiones*

148. Aunque es posible que la cooperación internacional centrada en la aplicación más eficaz y efectiva de los principios fundamentales en materia de patentes contribuya a aliviar las tensiones, mejorar la igualdad de acceso y fomentar la transparencia, es evidente que no solucionará todos los problemas de política relacionados con el sistema de patentes. Se plantean numerosos problemas de política que van más allá del simple funcionamiento del sistema y del alcance general del derecho de patentes como tal. En parte, reducir las tensiones supone aclarar la continua función básica de los gobiernos nacionales en definir y aplicar con más detalle los aspectos necesarios para el equilibrio entre el sistema de patentes y otros mecanismos de política. El sistema de patentes necesita ocupar un lugar propio dentro del conjunto de instrumentos jurídicos y de política, tanto a escala internacional como a escala nacional. El debate subraya la distinción existente entre la cooperación internacional y la actividad normativa nacional, así como el ejercicio adecuado de las opciones de política a escala nacional, en contraste con la formulación de normas internacionales. Debería prestarse una estrecha atención en la OMPI a los límites existentes entre la cooperación internacional sobre normas de propiedad intelectual: por un parte, la administración y la observancia; por otra parte, la elaboración de políticas nacionales integradas en sectores específicos. Por tanto, la cooperación internacional y la elaboración de normas no ocupan el lugar de los gobiernos y autoridades judiciales nacionales a la hora de determinar la manera en que el sistema de patentes deberá relacionarse con otros intereses y mecanismos de política nacional.

### *Las cuestiones de política y la concesión de derechos de patente*

149. El debate sobre política suele centrarse en si existen o no determinados derechos de patente, pero de hecho cabe la posibilidad de que esto impida ver claramente la verdadera naturaleza del problema. Además de los problemas de política que surgen cuando se conceden patentes en casos en que se alegan que se han violado los principios fundamentales en materia de patentes (que ya se han examinado anteriormente), también pueden surgir tensiones en otros contextos:

– Existen problemas acerca de la concesión real de un patentes sobre determinada materia (como la concesión de patentes sobre invenciones consideradas contrarias a la moral, al orden público o a la protección del medio ambiente y del bienestar humano, así como problemas sobre la concesión de derechos de patentes sobre material genético entendida como una forma de afirmación de titularidad sobre los elementos constitutivos de la vida, en contraposición a los problemas existentes acerca de los reales de dichas tecnologías, independientemente de que estén patentadas).

– Algunos problemas guardan mayor relación con las repercusiones que tiene en la política la concesión de patentes a una determinada invención o clase de tecnología (como las patentes sobre las principales tecnologías habilitantes o herramientas de investigación y el temor de que esto pueda limitar el desarrollo de la biotecnología; así como el temor de que las patentes de programas informáticos o de métodos comerciales limiten el crecimiento del comercio electrónico).

– Surgen otros problemas de política respecto de los modelos de titularidad de las patentes o la manera en que se ejercen los derechos de patente (como el de que la titularidad de varias patentes agrupadas cree un monopolio de hecho en el mercado, la utilización ilícita de los derechos de patente que causen repercusiones negativas en la competencia o de otro tipo, y la repercusión de las patentes en la determinación de los precios y en la accesibilidad de tecnologías clave).

– Por último, surgen algunos problemas de la relación poco clara entre el ámbito público y el privado que incorpora el sistema de patentes. El sistema de patentes, en calidad de mecanismo de política destinado específicamente a utilizar la concesión de derechos de patente a fin de promover el interés público, que es más amplio, debe suponer una síntesis dinámica de intereses públicos y privados. Aunque esto se interpreta a menudo como la existencia de un conflicto directo entre los intereses privados y el dominio público, el sistema de patentes representa una elección del poder legislativo para canalizar los derechos e intereses privados al servicio de los objetivos públicos, y por supuesto la patente en sí misma es un instrumento fabricado expresamente para transferir los conocimientos acerca de la tecnología patentada al dominio público y carece de validez en caso contrario. De esto se desprende que el sistema de patentes no puede a la vez estimular la inversión privada en el desarrollo tecnológico y menos caber las razones para dicha inversión. No obstante, la necesidad de establecer el equilibrio adecuado entre los intereses públicos y privados es el punto central de numerosas cuestiones de política de patentes, especialmente al planificar detalladamente la relación existente entre el sistema de patentes y otras esferas de la política pública.

*Cabe la posibilidad de que la patente en sí sea el objeto de debate*

150. Numerosas cuestiones de política nos surgen de la decisión de conceder un patente concreta y de la existencia del derecho de patente como tal. De hecho, en algunos casos, la función de divulgación de la patente ha contribuido a dar a luz informaciónes específicas de tecnologías que tienen de por sí interés político: la ausencia de la patente ocasionaría de hecho que los avances tecnológicos quedarían ocultos y resultarían más difíciles de supervisar y la patente no crea el derecho a utilizar tecnologías ilegales (como en el caso de una tecnología que resulte perjudicial para el medio ambiente o la salud de las personas). Los debates que se lleven a cabo en el seno de la OMPI y en otros lugares deberán abordar los problemas actuales acerca del sistema de patentes, si bien, en lo concerniente a la concesión más eficaz y exacta de derechos de patente, también se deberá aclarar que las limitaciones

sobre el alcance de las patentes otorgadas no llegan en muchos casos al punto central de los problemas de política. Se han elaborado distintos mecanismos y se han ejecutado en distinta medida en las legislaciones nacionales y se reconocen en los instrumentos internacionales vigentes.

151. Una cuestión importante que hay que considerar es la medida en que se debería abordar en el debate en la OMPI el tipo de cuestiones de patente, las cuestiones que surgen independientemente de la concesión de derechos de patente como tales. En este ámbito general los gobiernos han subrayado la necesidad de que exista una diversidad normativa: esta claro que es mucho más viable colaborar para obtener una definición única de novedad que establecer una norma única para determinar si se han negado innecesariamente unal licencia de patente, dadas las distintas circunstancias económicas y comerciales de los Estados miembros de la OMPI. Por ejemplo, el planteamiento general para abordar a escala internacional las relaciones entre el sistema de patentes y la política de competencia ha consistido en especificar determinados procedimientos de salvaguardia para el titular de la patente, si bien se deja a arbitrio de los gobiernos y del poder legislativo establecer los motivos para tomar medidas que se ocupen de las cuestiones de competencia y arbitrio de los tribunales nacionales dictar resoluciones y conclusiones específicas. Asimismo, la determinación técnica de que una invención reivindicada es de hecho nueva no resultan específicas de un punto de vista cultural y es más probable que pueda normalizarse a la normalización internacional (una vez que se haya ampliado el ámbito de la técnica para tener en cuenta los conocimientos tradicionales, por ejemplo) que la determinación de que una invención es inmoral o contraria al orden público o de que un derecho de patente se ha ejercido de manera contraria a las expectativas razonables del público.

*Esclarecer (en lugar de limitar) las opciones de política*

152. Una manera de avanzar en estas cuestiones secundarias (es decir, las que surgen marginalmente de la concesión de la patente) sería articular claramente la naturaleza de los problemas de política que experimentan los gobiernos nacionales, especialmente en relación con la manera en que se ejercen los derechos de patente y la posibilidad de que se utilicen indebidamente, así como considerar la gama de respuestas de política que pueden adoptar los gobiernos, a la vez que se continúa respetando la libertad general de acción y la diversidad normativa que poseen los gobiernos y autoridades judiciales nacionales. Dichos de otro modo, precisamente debido a que estas se suponen en un equilibrio delicado de una serie de factores de política y guardan relación con distintos intereses nacionales, es menos probable de por sí que la convergencia de mecanismos de política exactos satisfaga las necesidades e intereses de todos los Estados miembros de la OMPI. Sin embargo, esto no debería interpretarse como una minusvaloración de la importancia de dichos instrumentos de política; simplemente se trata de reconocer los límites adecuados de la armonización internacional. A su vez, un mejor entendimiento de la función fundamental de las autoridades nacionales en el establecimiento de las prioridades de política y el mantenimiento de equilibrios fundamentales en dicho ámbito es clave y fortalece los argumentos de la política y el apoyo político a la cooperación internacional.

153. En consecuencia, existe la necesidad de mantener la distinción entre cooperación internacional y actividad normativa nacional, así como el ejercicio adecuado de las opciones de política a escala nacional, en contraste con la formulación de normas internacionales. Esto supone por una parte examinar directamente los límites existentes entre la cooperación internacional en materia de normas, administración y observancia de los derechos de propiedad intelectual y, por otra, el establecimiento de resultados integrados de política

nacional en sectores específicos. Al mismo tiempo, la utilización del sistema internacional de propiedad intelectual libera de hecho recursos que pueden aplicarse a examinar y aplicar opciones de política nacional y fortalecer la capacidad de elaborar políticas nacionales con una mayor confianza y perspectivas más duraderas. Dichos simplemente, cuando tomenose expertos en el ámbito de las patentes se designan a repetir ex aequo técnico, más estarán disponibles para velar por que se aprovechen las ventajas dinámicas del sistema. Esto está en concordancia con la atención cada vez mayor que se presta a promover la gestión experta y estratégica de la propiedad intelectual por parte de los titulares de derechos y otros beneficiarios en potencia del sistema de propiedad intelectual, particularmente en los países en desarrollo, dado que se entiende que esa es la manera en que se obtienen los beneficios económicos y tecnológicos del sistema de patentes. Asimismo, en el ámbito de la política los gobiernos consideran cada vez más al sistema de propiedad intelectual como instrumento activo de política, que permite que el conjunto nacional de derechos de patente no se convierta en un obstáculo económico, sino en un activo potencial que ha de manejarse estratégicamente, como un instrumento más dentro de un régimen más amplio de políticas, al servicio del interés nacional para el desarrollo económico y el bienestar social.

#### *Competencia en el ámbito de la política de patentes*

154. En los documentos presentados y en los debates relativos al programa sobre patentes se subraya la necesidad de que exista una mayor competencia en el ámbito de la política de patentes y la constatación de que las opciones de política forman parte del ámbito general de desarrollo y aplicación de políticas, en lugar de ser un complemento o una ayuda de última hora. A fin de establecer un sistema nacional de patentes que funcione satisfactoriamente para la elaboración y aplicación de legislación en materia de patentes no solamente es fundamental estar al tanto de la evolución internacional, sino someterla a un examen, evaluación, re-forma y adaptación constantes desde el punto de vista de los intereses nacionales y otros mecanismos normativos, dentro del ámbito de las normas internacionales. Los sistemas y mecanismos de ampliación de vigencia de las patentes para promover el uso de invenciones financiadas públicamente (como la legislación estadounidense Bayh-Dole) son ejemplos de iniciativas fundamentalmente nacionales destinadas a mejorar la interacción entre los derechos de patente y otros objetivos de política, a la vez que acatan las normas internacionales sobre la definición y concesión de derechos de patente.

155. Por consiguiente, la Secretaría, en colaboración con los Estados miembros, debería promover el entendimiento de las opciones de política disponibles para los gobiernos dentro del marco internacional de la propiedad intelectual con respecto a la utilización práctica de los derechos de propiedad intelectual, respaldando de esta manera a los gobiernos al hacer adoptar un planteamiento informado y razonable para aplicar y ejecutar las normas internacionales. En varios comentarios sobre el programa relativo a las patentes se han subrayado el uso gubernamental y las disposiciones sobre licencias obligatorias. La existencia de dichas disposiciones en la legislación nacional es algo que en sí no plantea ningún problema y se halla bien establecido desde el punto de vista jurídico. Las cuestiones que se plantean en la práctica se refieren a la medida en que se utilizan realmente estas disposiciones, en qué circunstancias, con qué fines y con qué lógica; el derecho de patentes (y mucho menos el derecho internacional de patentes) no ofrece de por sí una respuesta completa a estas cuestiones, que corresponden en parte a las políticas sobre competencia (cuando tienen que ver con las relaciones entre empresas) y otras esferas de política (cuando tienen que ver con el uso gubernamental, por ejemplo, en programas sanitarios de emergencia financiados públicamente o en satisfacer las necesidades en materia de defensa). Estos se precisan porque están destinados a regir la relación existente entre el sistema de patentes

ytrossistemasyobjetivosnormativos;deahíqueelsistemadepatentesporsísolono ofrezcarespuestasquevalganporsíolasqueestosmecanismos(asícomootros mecanismosdestinadosasuprimirlasprácticasdeconcesióndelicenciasyotrosobjetivos similaresqueperjudicanlacompetencia)tenganqueaplicarseenunmarconacionalmás amplio,asaber,enelámbitonormativoyjurídico.Alfinyalcabo,correspondealos gobiernosdeterminarporsímismosdóndehandeestablecerseloslímitesyenquémanera debeninterpretarse;normalmente,correspondealostribunalesdecidirsobre cuestionesdeabusodelderechodepatentes,prácticasrestrictivasdeconcesióndelicenciaso lanecesidadpúblicaencasosextraordinarios.

*Lapromocióndelacapacidadesyopcionesenmateriadepolítica*

156. ¿Cómohadepromoversepueslacooperacióninternacionalenestaesfera?Cabe establecerunaanalogíaconlagestióndelosderechosindividualesdepropiedadintelectual: laOMPItrabajaparaproporcionaralostitularesdederechoslacompetencianecesariapara explotarsuspatentesenbeneficiodelosinnovadoresydelpúblico,medianteopciones acertadasenlaconcesióndelicenciasyotrasformasdecolaboración.Noprescribeninguna formaespecíficadeexplotación(concertacióndelicenciasexclusivasoabiertas,asignación dederechos,comercializacióndirecta),precisamenteporqueningúnmecanismoadaptaráa todaslassituaciones.Resultamásimportantepromoverlacompetenciaylatomade concienciaquepermitaalostitularesdederechoselegirporsímismoslasopciones adecuadas.

157. Lomismoseaplicaaescalanacional.Noexisteunmodeloúnicodegestiónestratégica delosactivosdepropiedadintelectualdeunanaciónquecomprendatodoslossectores, independientementedelascondicioneeconómicasysociales.Noobstante,podríaaserútil fomentarlacapacidadylatomadeconcienciaentrelosencargadosdelaformulaciónde políticas,losasesoresylosadministradoresdelsectorpúblicoparaquepuedanevaluarlas opcionesdesdeelpuntodevistadelosinteresesdesupaísy,porconsiguiente,escogerde manerainformadalasopcionesconvenientesyefectuarrecomendacionessobrepolítica. HabidacuentadequeenlosdebatesqueseefectúenenlaOMPIsepuedenabordarcuestiones queabarquenmecanismosdepolíticaquevayanmásalládelfuncionamiento del sistemadepatentescomotal(enparticular,cuestionesdistintasdelatramitaciónyconcesiónde solicitudesdepatente)esprobablementemásprovechosofomentareldebatesobrelas medidasdepolíticaquehayansidoempleadasyconsideradasútilesporsu parte decada gobierno,enlugardetratardearmonizardistintosmecanismosdepolíticanacional,ydeeste modomantenerlagamadeposibilidadesvigentealavezqueseafacilitalacomprensióndelas opcionesdisponibles,asícomodesueficaciapráctica.Igualmente,cabesubrayarquehacer quesecumplanlosprincipiosfundamentalesdelsistemadepatentes,medianteun procedimientomás efectivo,exactoyeficaz,resultaensímismounaaportaciónimportantea lareduccióndelastensiones,aligualquelamejoradelaccesoalsistemadepatentesyla transparenciaprácticayladisponibilidaddeinformacióntecnológicaayjurídicaacercadelas patentesalolargodenumerosasjurisdicciones.

158. LaSecretaría,enconsultaconlosEstadosmiembros,deberáelaborarunapropuestade mecanismopararecopilarinformaciónyintercambiarexperienciasnacionalesrelativasala gestiónporpartedelsectorpúblicodelsistemadepatentesydelosmecanismosquese ocupandelastensionesquesurgenentreelsistemadepatentesyotrosmecanismos normativosycuestionesdepolítica,comolaspolíticasdeconcesióndepatentesrelativasala investigaciónfinanciadapúblicamente,losmecanismosrelativosaluso públicoyno

comercial de tecnología patentada y las cuestiones relacionadas con la competencia, así como los aspectos prácticos y jurídicos de la concesión de licencias de patentes.

159. Dichainformaciónpodríacontribuiraque los Estados miembros perfilen sus estrategias nacionales, de las cuales forma parte el sistema de patentes, a fin de obtener el mayor beneficio posible del sistema. También es importante que la Secretaría continúe ofreciendo asesoramiento a los países en desarrollo para ayudarles a determinar los métodos más adecuados de aplicar y utilizar los sistemas de patentes para satisfacer sus necesidades particulares; se trata de esta cuestión en el Capítulo IV.

## VIII. MEJORA DE LOS SERVICIOS PARA EL USUARIO

*La importancia que tiene la solución eficaz de las controversias para el funcionamiento del sistema de patentes*

160. La eficacia del sistema de patentes no solamente depende de la existencia de medios eficaces para obtener patentes a escala internacional, sino también de la existencia de procedimientos eficaces para la solución de controversias sobre patentes a escala internacional. De poco sirve obtener la rápida concesión de las patentes en caso de que no pueda hacerse uso de ellas en la práctica, o si los usuarios tienen dudas acerca del ámbito de protección que no pueden aclararse en un plazo de tiempo necesario para poder poner en práctica la tecnología de manera rápida y productiva.

161. Se recomienda que la Secretaría, con el respaldo de los Estados miembros, continúe reconociendo los problemas que se plantean en la observancia de la propiedad intelectual, así como estableciendo las prácticas óptimas y las necesidades y los medios para la formación y elaboración de estrategias al respecto.

*Solución alternativa de controversias*

162. En numerosos países, el sistema judicial se halla en una situación difícil debido a la falta de recursos o a la importancia que se concede a otras prioridades, como las relativas al derecho penal. Es posible que la solución alternativa de controversias contribuya eficazmente al funcionamiento práctico del sistema de patentes añadiendo un modo adicional para la solución de conflictos sobre el uso de patentes en el comercio. No obstante, parece ser que no se ha aprovechado plenamente el potencial de la solución alternativa de controversias para las controversias sobre patentes.

163. Las controversias sobre patentes tienen varias características particulares que no siempre quedan bien atendidas por los sistemas judiciales nacionales, pero que pueden ser tenidas en cuenta por la solución alternativa de controversias:

– *Carácter técnico:* las controversias sobre patentes suelen tener un carácter muy técnico que exige consecuentemente un alto grado de pericia por parte del encargado de dictar resoluciones y que quizás no se halle presente en los sistemas judiciales nacionales en cuestión.

– *Urgencia:* los titulares de patentes invierten normalmente importantes cantidades de dinero al obtener y comercializar sus patentes y a menudo desarrollan sus actividades en un

entorno muy competitivo. Por tanto, es importante que los procedimientos de solución de controversias sean lo más eficaces y fiables posibles.

– *Confidencialidad*: es posible que los titulares de patentes tengan un interés particular por solucionar una controversia de manera confidencial (por ejemplo, evitando la publicidad relativa a un ataque infundado a la validez de una patente que constituye un activo fundamental de una empresa en nueva creación).

– *Ámbito internacional*: los litigios ante los tribunales tienen carácter nacional, mientras que cada vez con más frecuencia los titulares de patentes protegen y comercializan sus invenciones en distintos países. Sin embargo, los litigios sobre patentes en distintas jurisdicciones no sólo resultan muy costosos y complicados, sino que también pueden dar lugar a resultados conflictivos, puesto que el derecho sustantivo de patentes, así como su aplicación en la práctica, todavía difiere considerablemente de un país a otro. La solución alternativa de controversias ofrece la posibilidad de realizar un único procedimiento para solucionar controversias plurijurisdiccionales.

#### *Ámbito y usos de la solución alternativa de controversias*

164. La solución alternativa de controversias no ofrece una alternativa completa a los litigios ante los tribunales. Existen determinados objetivos que únicamente pueden obtenerse por medio de ese último procedimiento. En particular, no se puede obtener por medio de la solución alternativa de controversias una solución que se avincenta en todo el mundo. Como la solución alternativa de controversias es de carácter contractual, los resultados de un procedimiento alternativo de solución de controversias obligan únicamente a las partes en el procedimiento. Esto significa que, si el objetivo es alcanzar una resolución que obligue a todos en el sentido de que las reivindicaciones de la patente son válidas en su ámbito actual, el único medio disponible para alcanzar esa resolución es una sentencia de los tribunales. De manera similar, en algunos casos cabe la posibilidad de que el litigante tenga como objetivo excluir a otra parte del mercado empleando todos los recursos de que dispone en contra de esa parte. Independientemente de la pertinencia de dicho objetivo, en caso de que una parte lo contemple, esta última recurrirá a los litigios ante los tribunales en lugar de considerar las posibles ventajas de ahorrar tiempo y dinero que conlleva la solución alternativa de controversias.

165. No obstante, existen numerosas circunstancias en las que convendrá que las partes consideren el uso de la solución alternativa de controversias. Entre estas figuran las controversias que surgen en el contexto de los numerosos acuerdos comerciales establecidos en el ámbito de la propiedad intelectual, como los contratos de investigación y desarrollo, los acuerdos de colaboración en materia de tecnología, empresas conjuntas y otras formas de concesión de licencias. Estos acuerdos son a menudo de carácter internacional y/o conflictivo, y se basan en la relación de colaboración entre las partes. En consecuencia, puede resultar muy ventajoso un procedimiento en el que no influyan las filiaciones nacionales de las partes, y que permita que estas participen en la elección de la institución que lo administra, las reglas, los métodos y los encargados de dictar las resoluciones, de manera confidencial y especializada.

166. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se estableció a finales de 1994 teniendo en cuenta el carácter cada vez más internacional y técnico de la explotación de la propiedad intelectual y con el objetivo de ofrecer una administración fiable, especializada y neutral de los procedimientos de arbitraje y mediación. El Centro ha administrado más de 19.000

controversias en la esfera de los nombres de dominio, pero muchas menos en otros tipos de esferas. No obstante, durante el año pasado, se ha tramitado un número cada vez mayor de casos relativos a controversias en materia de patentes (y marcas). Estos casos representaban a menudo un gran valor (superior a los 30 millones de dólares de los Estados Unidos en varias ocasiones) y tenían relación normalmente con partes procedentes de distintos países. Los resultados obtenidos en los casos han sido muy satisfactorios, especialmente gracias al uso de la mediación.

167. Se considera que el Centro de la OMPI puede ofrecer un servicio ventajoso a muchas empresas y contribuir a crear un entorno más eficaz y fiable para los acuerdos de colaboración entre empresas basados en la propiedad intelectual. Con este fin, es necesario que se conozcan y se valore sus servicios, para lo cual resulta fundamental su promoción. El Centro también recurre a la cooperación de numerosos profesionales en el ámbito de las patentes, tanto en su capacidad de árbitros y mediadores neutrales, como en la de asesores de empresas que desean utilizar las cláusulas del Centro relativas a la presentación de documentos para la concesión de licencias y otros acuerdos comerciales.

168. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI seguirá promoviendo conjuntamente con las oficinas nacionales y regionales sus servicios de resolución alternativa de controversias como alternativa voluntaria para la solución de conflictos, especialmente en los acuerdos de colaboración internacional en materia de tecnología y los acuerdos de concesión de licencias. El Centro también debe estudiar la manera de fomentar su colaboración con las oficinas nacionales y regionales en la promoción de sus servicios.

#### *Cuestiones comerciales*

169. La posibilidad de que un inventor logre crear una invención y obtenga resultados comerciales satisfactorios gracias a ella depende fundamentalmente del entorno en el que trabaja. Así, será mucho más fácil para él el caso de que tenga el acceso adecuado a la información relativa a los ámbitos pertinentes de la tecnología, la capacidad de lograr el dinero necesario para patrocinar sus investigaciones, así como el asesoramiento y la ayuda necesarias para llevar su invención al mercado.

170. Otro problema que se observa especialmente es el de la evaluación de las patentes. Las patentes son títulos de propiedad y en algunos casos resultan muy valiosas, pero es posible que resulte difícil evaluar su valor en algún caso concreto. Esto puede constituir una dificultad importante para las empresas, quienes en algunos casos hacen de la propiedad intelectual su activo más importante, lo cual es fundamental para la evaluación de la empresa en su conjunto. Una empresa en nueva creación inmediatamente tiene dificultades prácticas que pueden constituir la clave para obtener un préstamo que permita la comercialización en gran escala de una invención.

171. Las empresas y los gobiernos deberían considerar la gestión de los activos de propiedad intelectual. Fundamentalmente se trata de reconocer el hecho de que la propiedad intelectual puede ofrecer un valor añadido a los productos, contribuir a la creación de nuevas tecnologías, ayudar a la implantación de nuevas tecnologías mediante la concesión recíproca de licencias, atraer inversiones y obtener beneficios por medio de la concesión de licencias, así como otras ventajas como contribuir a conservar los empleados y fomentar la cultura y la satisfacción por los logros obtenidos. Se llevan a cabo planes para promover el desarrollo de los activos de propiedad intelectual mediante políticas de empresa o la creación de las condiciones adecuadas en el ámbito nacional.

172. Las respuestas convinieron en que estas cuestiones tienen un interés especial. Sin embargo, aunque se efectuaron varias propuestas de posibles actividades, algunos estados opinaban firmemente que no se trataba de una cuestión adecuada para que la OMP la abordara directamente. Así, señala que corresponde a los Estados en particular crear un entorno comercial satisfactorio, así como determinar la medida en que ha de ofrecerse asistencia, y que incumbe al inventor utilizar este entorno de la mejor manera posible con fines comerciales. En varias respuestas también se consideró que la actividad de la OMP en esta esfera correría el riesgo de perturbar inadecuadamente el mercado. La OMP no debería desempeñar una función directa de apoyo a la innovación, sino únicamente proporcionar un sistema internacional de patentes adecuado que sea un instrumento accesible para los inventores.

173. Por supuesto, existen varias esferas en las que se debería seguir trabajando y en las que la OMP ya desempeña una función importante a escala mundial, prestando asistencia a los Estados, especialmente a los países en desarrollo, para crear los servicios adecuados. El Programa de Asistencia a las PYME acordado por las Asambleas en el 2000 permite a la OMP mejorar su actuación en las cuestiones que afectan a las PYME; fortalecer la capacidad de los gobiernos nacionales para elaborar estrategias, políticas y programas; y ofrecer asesoramiento básico sobre cuestiones de propiedad intelectual a las organizaciones que prestan apoyo a las PYME a escala mundial. A su vez esto permite que los grupos cuya función es prestar apoyo a las pequeñas empresas innovadoras presten mejor su ayuda. El programa también ofrece asesoramiento general a las PYME mediante su servicio de información en Internet.

174. Además, la Sección de Servicios de Apoyo a la Innovación proporciona asistencia y asesoramiento en el establecimiento de estructuras de apoyo a la innovación en los países en desarrollo, necesarias a escala nacional, para evaluar y valorar las inversiones y los resultados de la investigación y el desarrollo, la viabilidad técnica y el potencial de comercialización y del mercado. Estas estructuras proporcionan a su vez servicios a inventores, investigadores, organizaciones de investigación y desarrollo y otras. Además, la Academia Mundial de la OMP proporciona formación sobre propiedad intelectual a quienes se están involucrando en dichas actividades de apoyo.

175. Apesar de que no se produjo el consenso en cuanto a si la OMP debía ofrecer otros servicios por sí misma, varios Estados indicaron que estaban dispuestos a compartir información sobre esta esfera que podría ser beneficioso para otros Estados.

176. Por consiguiente, se propuso que la Secretaría siguiera ocupándose del apoyo a la innovación:

- velando por que el sistema internacional de patentes satisfaga las necesidades de los inventores, incluidas las PYME;
- asesorando informaciónes generales de alta calidad y actualizadas sobre la propiedad intelectual y la manera en que puede utilizarse para obtener el máximo beneficio; y
- proporcionando asesoramiento y formación a los órganos que prestan apoyo a la innovación a escala nacional, especialmente en los países en desarrollo.

177. Además, se propone que se invite a los Estados miembros a que suministren información que pueda resultar útil para otros Estados sobre los mecanismos que puedan utilizarse para prestar apoyo a la innovación dentro de los Estados, los instrumentos que están disponibles para prestar asistencia a las actividades de investigación y desarrollo, así como a la evaluación y comercialización de la tecnología patentada. La Secretaría estudiará la mejor manera de velar por que todos los círculos interesados en la comunidad de las patentes compartan esta información.

#### *Divulgación*

178. Debido a la mayor utilización de las patentes se ha producido a su vez la necesidad creciente de llegar a un conjunto muy amplio y diverso de usuarios y usuarios en potencia del sistema de patentes. Servir los intereses de esta comunidad en su conjunto es un desafío y una oportunidad. El modo tradicional de proporcionar información y formación a esta comunidad ha resultado muy eficaz y ha sido probablemente uno de los principales impulsores de que haya un mayor uso de las patentes. No obstante, a fin de prestar un mejor servicio a la comunidad es necesario ir más allá de esta técnica tradicional para proporcionar información y formación de manera más eficaz a un público más amplio.

#### *Acceso a la información sobre patentes*

179. Parte importante del sistema de patentes es el conocimiento que se ofrece al mundo mediante la publicación de la descripción de la patente. Hasta hace muy poco el acceso del público a esta información se hallaba bastante limitado en la práctica puesto que las colecciones impresas y exhaustivas de documentos de patente únicamente se mantenían en unos pocos lugares y a menudo eran necesarios los conocimientos de especialistas para localizar el material pertinente. En la actualidad esta situación ha cambiado radicalmente gracias a las enormes colecciones de documentos de patentes que están disponibles en Internet, por ejemplo, mediante el sistema [esp@cenet.oep.org](mailto:esp@cenet.oep.org).

180. No obstante, existe el deseo de que el acceso a la información esté disponible de manera más fácil de utilizar. Actualmente, las fuentes de información están organizadas de maneras bastante distintas, lo cual puede dificultar el uso efectivo de la información recopilada en distintos lugares. Las normas necesarias para el intercambio efectivo de documentos, mencionadas en otro apartado, se ocuparán de algunas de las cuestiones del formato de los datos conservados y distribuidos por las oficinas de patentes. A fin de aprovechar al máximo el uso de la información, ha de examinarse la cuestión desde una perspectiva más amplia. La OMPI, junto con los Estados miembros, necesita establecer un criterio único para recopilar, almacenar, indizar, actualizar y difundir estos conocimientos valiosos.

181. Se recomienda que la Secretaría, conjuntamente con los Estados miembros, elabore normas para organizar la información sobre patentes, así como prácticas óptimas para hacer que la información esté disponible.

182. WIPONET presenta una nueva oportunidad para la comunicación efectiva entre la OMPI y las oficinas de propiedad intelectual de sus Estados miembros. WIPONET ofrece un gran número de posibilidades para prestar apoyo a los sistemas nacionales y mundiales de propiedad intelectual. Este servicio prestará asistencia a las oficinas en la tramitación de las solicitudes de patentes y fortalecerá asimismo su función de impulsores de la transferencia de tecnología. Es posible que estos supongan la elaboración de instrumentos eficaces que permitan a terceros reconocer las solicitudes del PCT que no hayan entrado en la fase nacional. Como se

indica en el Capítulo IV deberá tenerse cuidado especial en determinar qué servicios deberán suministrarse para obtener los mayores beneficios en el más breve espacio de tiempo.

#### *La tramitación electrónica de solicitudes de patente*

183. Se han acordado normas para la presentación electrónica de solicitudes del PCT y se espera que pronto se ponga en funcionamiento y que las solicitudes sean tramitadas eficazmente por medio del sistema IMPACT. En la actualidad numerosos Estados miembros también disponen de sistemas de presentación electrónica o dispondrán de ellos en breve. Las Oficinas de la Trilateral, con la cooperación de numerosos Estados, tratan de establecer un sistema común para la presentación electrónica a escala nacional, que resultará muy beneficioso para los solicitantes de patente. La OMPI apoya esta iniciativa y deberá seguir realizando esfuerzos para la utilización de sistemas comunes.

184. En varias respuestas se señaló el deseo de que exista un acceso centralizado y más fácil a la información por parte de terceros sobre la situación en que se hallan las solicitudes y su contenido. Por otra parte, también se señaló que los organismos comerciales ya prestan servicios relativos a la situación de las solicitudes. Además, esto sería bastante más complicado que un sistema en el que se muestra la situación de las patentes concedidas, puesto que los procedimientos instaurados en distintos Estados varían en gran medida, al igual que los niveles de informatización de la tramitación de solicitudes. Unas cuantas oficinas tienen planes para poner los archivos de patentes a disposición del público por medio de la inspección electrónica, pero en la mayoría de los casos se trata de una iniciativa a largo plazo. No parece que sea adecuado comenzar en este momento un proyecto concreto en esta esfera, aunque en el futuro deberá tenerse en cuenta la capacidad que proporcione el acceso a dichos servicios por medio de una página de entrada común en cualquier sistema compartido establecido para la tramitación electrónica de solicitudes.

#### *Nuevos métodos de formación*

185. También es importante volver a examinar las técnicas utilizadas para la formación de la comunidad de las patentes. Por ejemplo, en el caso del PCT, durante muchos años se ha experimentado un crecimiento del 10% o aún mayor en el número de solicitudes. El estilo de formación tradicional impartido en las aulas, aunque muy efectivo, ya no puede dar abasto al creciente apetito por la información. A fin de satisfacer esta necesidad, es necesario explorar aún más las nuevas técnicas de formación. Al mismo tiempo, varias oficinas de propiedad intelectual han elaborado técnicas innovadoras y que funcionan muy bien para la difusión de información sobre patentes utilizando distintas técnicas de enseñanza a distancia para llegar a un público mucho más amplio. Evidentemente cabe la posibilidad de que se establezcan sinergias beneficiosas a partir de una cooperación más estrecha con esas oficinas.

186. Se solicita a la Secretaría que realice un mayor esfuerzo por utilizar la enseñanza a distancia como instrumento para los programas de formación y de divulgación que lleguen en general a un público más amplio y que considere utilizar otras técnicas innovadoras. Al mismo tiempo, la Secretaría seguirá considerando establecer acuerdos de cooperación con oficinas de propiedad intelectual para ampliar la disponibilidad de la formación.

## IX. EL FUTURO A LARGO PLAZO: ¿CONSTITUYE UN OBJETIVO ADECUADO EL TÍTULO MUNDIAL?

### *¿Qué es el título mundial?*

187. El título mundial podría adoptar numerosas formas, cada una de las cuales conlleva sus propias ventajas y dificultades. En su forma más básica, se trataría simplemente de un sistema que otorgue un conjunto de patentes nacionales que desde ese punto de vista son independientes y están administradas por las administraciones nacionales exactamente de la misma manera que las patentes convencionales. Por otra parte, cabría incluir otras cuestiones administrativas, de maneras similares a los sistemas de La Haya y de Madrid para los dibujos y modelos y las marcas, de modo que se mantenga un registro central en el que figure la situación en que se hallan las patentes en distintos países.

188. El término también podría comprender unos sistemas más ambiciosos, en los que se otorgara una única "patente mundial" de manera centralizada y se observara y tuviera validez en todos los Estados participantes. Esto únicamente podría plantearse si los Estados tuvieran un alto grado de voluntad política desde el comienzo, puesto que implicaría unas dificultades bastante más grandes que el sistema básico de concesión de patentes en lo concerniente a la soberanía y la jurisdicción.

### *Perspectivas*

189. Está claro que pocas personas consideran un objetivo realista a corto plazo establecer incluso un sistema básico de concesión de patentes a escala internacional. Muchos Estados son partidarios de este sistema e, en principio, pero lo consideran únicamente un objetivo a largo plazo, que exige la completa armonización de las legislaciones sobre patentabilidad de los Estados participantes. Aun cuando se efectúe una minuciosa armonización, varios Estados consideran que están en juego cuestiones importantes de soberanía de manera tal que no les interesaría adherirse en el futuro previsible a un sistema en el que el examen internacional suponga únicamente una recomendación en cuanto a la patentabilidad. Asimismo, se señ aló que la entrada en dicho sistema debería ser facultativa con arreglo a las necesidades particulares de cada Estado miembro individual. En consecuencia, en tanto en cuanto lo exija cualquier Estado debería estar disponible un sistema similar al vigente en la actualidad.

190. No obstante, está claro que la mayoría de los usuarios del sistema de patentes desea vivamente que se establezca al menos un sistema común de concesión de patentes, aunque la mayoría subraya que tendría que ser un sistema sólido basado en la plena armonización de las legislaciones sobre patentabilidad (interpretadas por los tribunales nacionales) y en concordancia con una alta calidad de las labores de búsqueda y examen. La observancia de los derechos incluso dentro de un país resulta difícil y a menudo imposible para los particulares y las pequeñas empresas especialmente. A escala internacional, son conscientes de que esto resulta imposible.

191. En principio, no tendría que ser un obstáculo insuperable. El no llegar a alcanzar la armonización completa, así como tampoco las cuestiones de soberanía. Es necesario que se logre una mayor armonización que la actual, pero no es esencial que sea absolutamente completa. En tanto en cuanto las opciones disponibles sean suficientes para permitir que los Estados incluyan los requisitos más adecuados a sus necesidades de política en particular, pero al mismo tiempo los suficientes simples para que un examinador pueda dividir los casos en categorías claras sin que exista confusión al respecto, sería posible concebir un

sistema en el que la patente se concede en formas distintas para distintas categorías de Estados o en el que se concede para algunos Estados pero se rechaza para otros. Es evidente que este sistema no resultaría tan sencillo de utilizar o administrar como el sistema en el que los requisitos fueran absolutamente uniformes, pero todavía sería más fácil de utilizar que el procedimiento mediante el que se presentan solicitudes independientes en cada Estado.

192. Además, cabría abordar la cuestión de la soberanía utilizando disposiciones similares a las existentes en los Sistemas de Madrid y de La Haya para las marcas y los dibujos y modelos. En el sistema se podría introducir disposiciones que permitan a los Estados contratantes la posibilidad de rechazar la solicitud dentro de un plazo de tiempo después de que la solicitud haya sido otorgada "provisionalmente" por una administración internacional. Asimismo, cabe recordar que en esta forma básica cualquier patente podría revocarse en procedimientos iniciados ante una oficina nacional de patentes o un tribunal nacional. Más difícil sería establecer y reconocer los órganos competentes para tramitar los recursos planteados ante las resoluciones de la administración internacional que examina la solicitud.

193. Cualquiera sistema centralizado de concesión de patentes también tendría que tener en cuenta qué otros elementos deberían incluirse a escala internacional. Es posible que resultara conveniente ocuparse de las cuestiones administrativas, como el mantenimiento de un registro, creando un sistema similar a los Sistemas de Madrid y de La Haya.

194. También debería tenerse en cuenta las necesidades de terceros además de las de los solicitantes. Se ha propuesto que se refleje la comodidad que recibirían los solicitantes mediante la creación de un procedimiento centralizado de concesión de patentes estableciendo un sistema centralizado de oposición o impugnación de la validez. De estos sistemas, el de la oposición dentro de un plazo limitado tendría menos repercusión en la soberanía, puesto que sería parte del procedimiento que da lugar a la concesión. Cualquiera de las posibilidades plantearía un gran número de cuestiones de orden práctico que tendrían que considerarse minuciosamente en caso de que se estudiasen ulteriormente dicha propuesta.

#### *Sistemas para la adopción de cambios*

195. Actualmente el sistema del PCT ofrece un sistema para la creación de informes de búsqueda y examen internacional que no son vinculantes y que los Estados no están obligados a acatar concediendo una patente. En principio, cabe modificar fundamentalmente el Tratado de manera tal que resulte obligatorio para los Estados contratantes (con sujeción a examen, como los mecanismos de recurso, sistemas de oposición y acciones de invalidez adecuados). Sin embargo, pocos Estados contratantes, si los hubiere, estarían actualmente en disposición de ratificar dicho sistema y algunos consideran poco probable que lleguen a estarlo. En consecuencia, tratar de efectuar cambios "por la fuerza" implicaría dejar el sistema en una situación en la que coexisten dos niveles de manera impracticable durante mucho tiempo o correr el riesgo de que los cambios nunca lleguen a entrar en vigor.

196. Así, parece que los cambios que se efectúen en el sistema actual tendrán que conseguir que el proceso de preparar las solicitudes sea más fácil y más eficaz, pero manteniendo el principio fundamental de que normalmente se obtiene como resultado una opinión no vinculante, que deja a la arbitrio de cada uno de los Estados contratantes la decisión de modificar el sistema en cada caso individual. Esto permitiría a los Estados contratantes ratificar los cambios en el Tratado sin temer a que se cambien fundamentalmente las obligaciones contraídas hasta la fecha.

197. Así, cabría establecer un "título mundial" en la medida en que los distintos Estados participantes no tuvieran problemas en utilizar protocolos alternativos. Un primer protocolo abarcaría la creación de un sistema de concesión de patentes a escala internacional que comprenda los países participantes. Este sistema podría suponer el nombramiento de órganos que sirvan de tribunales de apelación contra informes de examen preliminar internacional que sean desfavorables y que inicien preferiblemente procedimientos de oposición, de manera tal que quien estenga que ver con la concesión de los derechos se beneficie de una centralización similar de los resultados. Asimismo, cabría incluir disposiciones que permitan a los Estados contratantes exigir la tramitación nacional de las solicitudes en determinadas situaciones, como cuando se considera que la legislación nacional varía de forma significativa respecto de la norma del PCT.

198. Otro protocolo permitiría la administración común de dichas patentes, constituyendo un registro común (aunque las entradas correspondientes a cada Estado quedarían determinadas por los tribunales de dicho Estado). En caso de que se logre un alto grado de confianza entre el suficiente número de Estados, cabría establecer otro protocolo que prevea tribunales centralizados que se ocupen de la observancia y de la invalidez. No obstante, está claro que todavía hay que recorrer un largo camino antes de llegar a esta solución.

199. Las modificaciones efectuadas en el sistema del PCT no deberán excluir un título mundial como opción en caso de que haya un número suficiente de Estados contratantes que así lo deseen, permitiendo que los Estados que deseen profundizar en esta cuestión avancen en su labor, por ejemplo, por medio de protocolos facultativos. Cuando el SCPhayallegado a las conclusiones sobre el grado de armonización que ha de obtenerse en el derecho sustantivo de patentes deberán examinarse el deseo, la utilidad y el alcance de un título mundial.

[Sigue el Anexo II]

## ANEXO II

## RESEÑA DE OPCIONES PARA INICIATIVAS FUTURAS

1. Un sistema de propiedad industrial sólido y dinámico, especialmente el sistema de patentes, respaldado y fomentado por la innovación tecnológica, introduce más y mejores productos en el mercado en beneficio de las personas y promueve la inversión y la transferencia de tecnología. La OOMPI debe fomentar un sistema de patentes que proporcione las condiciones necesarias para difundir y encauzar el potencial creativo y convertirlo en desarrollo tangible y duradero.
2. En el presente Anexo se da cuenta de las esferas en las que ya existen tendencias claras que podrá adoptar la labor, así como las formas y medidas provisionales encaminadas a realizar el objetivo del Director General de un plan estratégico para el sistema internacional de patentes. No obstante, se ha avanzado más en algunas cuestiones que en otras. Aunque cabe emprender rápidamente gran parte de la labor, no es posible prever las conclusiones de varias cuestiones importantes de política, que permanecen sin resolver, en los foros especiales de la OOMPI o en otras organizaciones internacionales. En las reseñas de las cuestiones planteadas que figuran en el Anexo I se hace referencia a las consecuencias que tienen en los países en desarrollo la evolución de varios aspectos del sistema internacional de patentes. La Secretaría elaborará un estudio complementario sobre estas consecuencias cuando se hayan elaborado íntegramente los planes.
3. El resumen se divide en dos partes: en primer lugar, las opciones relativas a la concesión de patentes y en segundo lugar las soluciones relativas al fomento de la manera en que se utilizan las patentes y el sistema de patentes. Por supuesto, el hecho de que se dé cuenta de algunas propuestas en el presente documento no implica que se deba prestar menor atención a los proyectos que no se mencionan en el mismo, ni que deba suspenderse.

## OPCIONES PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONCESIÓN DE PATENTES.

4. El sistema de patentes debe ofrecer a los inventores un sistema eficaz para obtener derechos de patente adecuados y hacer que se cumplan dentro de un plazo de tiempo razonable y a un precio razonable. También es necesario que el sistema garantice que esto no incide en los derechos y expectativas legítimos de terceros y ofrezca un medio eficaz de reparación en caso de que se considere que las resoluciones son incorrectas.

*Abordar las dificultades inherentes a la tramitación de solicitudes de patentes*

5. Es necesario poner al día el volumen de trabajo atrasado que se acumula en numerosas oficinas de patentes. Los solicitantes deben obtener un mejor servicio in que se comprometa la calidad y no tendrán que pagar por que se lleve a cabo el trabajo varias veces sin que existan buenas razones para obtener la protección en distintos Estados. Es necesario llegar a una solución que sea rápida y eficaz. Numerosos Estados afectados consideran que es necesario reconocer la labor que se efectúa con las solicitudes equivalentes en otras oficinas y únicamente efectuar la labor adicional que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos particulares de la legislación nacional. Esto se aplica fundamentalmente a las búsquedas, pero también a las formalidades y a un examen exhaustivo. Por tanto, deberán fomentarse dichas actividades y prestarles asistencia.

6. Además, las oficinas (incluida la Oficina Internacional y las administraciones internacionales del PCT) deberán garantizar que sus procedimientos son racionales y eficaces y ofrecer un servicio de alta calidad que satisfaga las necesidades de los solicitantes. En todos los casos deberán mantenerse el respeto a lo adecuado por los derechos de terceros.

i) El SPC y los órganos que examinan la reforma del PCT deberán seguir llevando a cabo los programas actuales de trabajo, dando prioridad en particular a las medidas que contribuyan a la reducción de la duplicación de la labor y a un tratamiento más eficaz de las solicitudes. [Párrafos 29, 63, 64 y 138]<sup>2</sup>

ii) Deberán abordarse las cuestiones relativas a la coherencia y la calidad. La Secretaría, junto con los Estados miembros y las administraciones internacionales, deberá estudiar alternativas para garantizar las normas de calidad y deberán compartirse los resultados de las actividades para establecer puntos de referencia. [Párrafos 30 y 66]

#### *Prestar mejores servicios y elaborar normas comunes*

7. Debería ofrecerse un servicio eficaz a los usuarios, especialmente a los solicitantes de patentes, pero también a terceros que deseen supervisar la situación en que se hallan las solicitudes de patente. El sistema internacional de patentes sería más fácil de utilizar para los solicitantes y más transparente para terceros en caso de que los sistemas nacionales pasaran a ser tan parecidos entre sí como lo permitan las distintas necesidades de los Estados. El PLT se halla en camino de lograr este objetivo. La armonización de los derechos sustantivos de patentes y los sistemas y procedimientos comunes en otras esferas, cuando proceda, contribuirá a que se sienta mejor el sistema y a mejorar la coherencia, la calidad y el servicio para todos sus usuarios.

iii) La Secretaría y los Estados Miembros deberán estudiar la elaboración y aplicación de otras normas, bases de datos y sistemas de tecnologías de la información comunes, basados probablemente en sistemas internacionales establecidos en virtud del PCT, en beneficio del sistema internacional de patentes en su conjunto. [Párrafos 31 y 140]

iv) La Secretaría deberá estudiar concretamente la posibilidad de elaborar una biblioteca digital para los documentos de prioridad, incluidos los requisitos necesarios y los probables costos y beneficios. [Párrafo 40]

#### *Dar respuesta a las necesidades de las oficinas pequeñas*

8. Es posible establecer una amplia variedad de sistemas para la administración de las patentes. Los Estados necesitan establecer el tipo de oficinas y sistemas que satisfagan más adecuadamente sus necesidades concretas. Las oficinas pequeñas, que no llevan a cabo exámenes de patentes o que no poseen suficientes examinadores para abarcar todas las ramas de la tecnología, afrontan problemas distintos de los de las oficinas más grandes.

v) La Secretaría deberá proporcionar asesoramiento a los Estados Miembros, previa petición, en cuanto a los distintos tipos de sistemas de patentes y a los beneficios de cada uno. [Párrafos 87 y 91]

---

<sup>2</sup> Las referencias a los párrafos corresponden a los que figuran en el Anexo I.

vi) La Secretaría, conjuntamente con los Estados miembros, deberá considerar si resultan adecuados otros tipos de asesoramiento, asistencia o sistemas de tecnologías de la información para satisfacer las necesidades de las oficinas pequeñas, especialmente en los países en desarrollo y en los países menos adelantados. [Párrafos 78, 81 y 84]

vii) La Secretaría también deberá ofrecer asesoramiento en relación con las posibilidades de crear nuevos sistemas regionales y deberá estudiar la viabilidad de los posibles sistemas reseñados en los párrafos 108a-115 del Anexo I. [Párrafos 116 y 117]

#### *Planes para un futuro a largo plazo*

9. Es necesaria una reforma a fondo del PCT. Además de proporcionar un servicio más simple y eficaz, esto deberá permitir a los Estados avanzar en el establecimiento de un sistema más internacional, cuando estén preparados para ello. El deseo, la utilidad y el alcance que ha de tener un patente mundial deberán ser examinados cuando el SCP alcance una conclusión sobre el grado de armonización del derecho sustantivo de patentes que sea posible obtener.

viii) La Secretaría deberá evaluar las propuestas de los Estados miembros para una segunda fase de reforma del PCT y determinar las cuestiones que han de abordarse, incluidos los objetivos de política y las posibles maneras de modificar el Tratado. [Párrafo 139]

ix) Las modificaciones que se efectúen en el sistema del PCT no deberán excluir la introducción de un título mundial como alternativa para los Estados contratantes que deseen adherirse a dicho sistema. [Párrafo 199]

#### OPCIONES PARA MEJORAR LA MANERA EN QUE SE UTILIZAN LAS PATENTES

##### *Aclarar la función de las patentes en las cuestiones mundiales de política*

10. El sistema de patentes es un instrumento de política pública que define y utiliza los derechos privados a fin de atender a los intereses del público. Los gobiernos nacionales necesitan hallar las maneras adecuadas de ubicar este sistema de derechos exclusivos dentro del contexto más amplio de política y normativa, así como equilibrar la utilización de estos derechos respect de otros requisitos fundamentales de política. La OMPI puede aportar su labor a este proceso promoviendo un mayor entendimiento de los instrumentos de política y de las opciones disponibles, respaldando de esta manera el desarrollo de las capacidades de gestión de política pública necesarias a escala nacional. Al mismo tiempo, es necesario aclarar aún más si estas cuestiones son temas de verdadero interés para el sistema internacional de patentes o si pueden y han de abordarse en otros foros, nacional o internacionalmente.

x) La Secretaría deberá seguir proporcionando asistencia, previa petición, en relación con el establecimiento de sistemas legislativos en países en desarrollo con miras a facilitar que esos países comprendan y satisfagan sus obligaciones sea a nivel de los acuerdos o de los tratados pertinentes, así como que tengan conocimiento de la flexibilidad específica que puede estar a su disposición habida cuenta de sus desarrollos social y económico y de sus condiciones, en virtud de esos acuerdos o tratados. [Párrafo 76]

xi) La Secretaría deberá estudiar la manera en que pueden mejorarse las normas de examen para reducir las dificultades ocasionadas por las patentes anuladas, como la

recomendación de añadir material relativo al conocimiento tradicional en la documentación mínima del PCT. [Párrafo 145]

xii) La Secretaría, en consulta con los Estados miembros, deberá elaborar una propuesta de mecanismo para recabar información e intercambiar experiencias nacionales en relación con la gestión del sector público del sistema de patentes y los mecanismos que se ocupan de las tensiones que surgen entre el sistema de patentes y otros mecanismos normativos y cuestiones de política, como las políticas de concesión de patentes relativas a la investigación financiada públicamente, los mecanismos relativos al uso no comercial y público de tecnología patentada y las cuestiones de competencia, así como los aspectos prácticos y jurídicos de la concesión de licencias de patentes. [Párrafo 158]

#### *Aprovechar al máximo las patentes*

11. El sistema de patentes proporciona un instrumento fundamental, que los inventores pueden utilizar en beneficio propio al introducir nuevos productos y procedimientos innovadores en el mercado, pero generalmente corresponde al inventor sacar el mayor partido posible de ello, así como de otros instrumentos que tenga a su disposición. La OMPI no deberá tratar de prestar apoyo a una invención por separado, pero tiene una función importante que desempeñar suministrando información general sobre el sistema de patentes de manera tal que los inventores aprendan a utilizarlo y contribuyendo a que los Estados descubran la manera de prestar apoyo a la innovación a escala nacional.

xiii) La Secretaría, conjuntamente con los Estados miembros, deberá seguir ocupándose del apoyo a la innovación suministrando sistemas eficaces para los solicitantes de patente, información general de alta calidad sobre la propiedad intelectual y asesoramiento e información para los organismos que presten apoyo a la innovación a escala nacional, especialmente en los países en desarrollo. [Párrafo 176]

xiv) Los Estados miembros deberán intercambiar información sobre mecanismos e instrumentos de apoyo a la innovación. [Párrafo 177]

#### *Aprovechar al máximo la información sobre patentes y contribuir a que se entienda el sistema*

12. El sistema de patentes tiene por fin difundir el conocimiento y el uso de nueva tecnología, así como estimular la investigación y la innovación. Esto se logra de manera directa mediante la publicación de las descripciones de patentes y de manera indirecta mediante el estímulo que proporciona a los inventores introducir nuevos productos en el mercado al alcance de las personas, así como establecer acuerdos de licencias que difundan el conocimiento técnico. La publicación de la OMPI de las solicitudes del PCT ya constituye un factor significativo en este proceso. La OMPI también desempeña una función importante al ayudar a establecer los sistemas que permitirán a los países en desarrollo acceder a esta información y hacer uso de ella de manera más eficaz. La otra función principal a escala internacional en el fomento del acceso a la información técnica consiste en la colaboración para garantizar que la información sobre patentes está disponible inmediatamente de manera coherente para que pueda ser utilizada eficazmente.

xv) La Secretaría, conjuntamente con los Estados miembros, deberá contribuir a establecer normas para organizar la información sobre patentes y prácticas óptimas para poner la información a disposición del público. [Párrafo 181]

13. Además, uno de los aspectos importantes de la misión de la OMPI consiste en aumentar el nivel de los conocimientos de las cuestiones de propiedad intelectual en el público en general y en los profesionales, tanto en el sector gubernamental como en el privado, especialmente en los países en desarrollo. Las publicaciones de la OMPI impresas y en forma electrónica, así como la formación, incluida la que imparte la Academia de la OMPI, proporcionan información de alta calidad. No obstante, es necesario tratar de hallar constantemente nuevas maneras de suministrar esta información de manera más eficaz al público más amplio.

xvi) La Secretaría deberá hallar el modo de hacer llegar sus programas de formación al público más amplio. [Párrafo 186]

*Fomentar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la solución de controversias*

14. Una patente resulta útil únicamente si es posible hacerla valer efectivamente y si un tercero está en disposición de aclarar las dudas acerca de su alcance adecuado dentro de un plazo de tiempo que permita desarrollar la tecnología de manera rápida y productiva.

xvii) La Secretaría y los Estados miembros deberán seguir reconociendo los problemas y las prácticas óptimas relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como las necesidades y los medios de formación y desarrollo de estrategias relativas a la observancia. [Párrafo 161]

xviii) El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, conjuntamente con las oficinas nacionales y regionales, deberá seguir promoviendo y fomentando sus servicios de solución alternativa de controversias como alternativa voluntaria para la solución de conflictos. [Párrafo 168]

[Fin del Anexo II del documento]