

Superintendencia de Industria y Comercio



Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y del Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes

Tema 3: Las flexibilidades sobre las patentes en el marco normativo multilateral y su implementación legislativa en las normas nacional y regional

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**



Las flexibilidades sobre las patentes en el marco normativo multilateral y su implementación legislativa en las normas nacional y regional

Marco Alemán

Director Adjunto, División de Patentes y Innovación y Jefe, Sección de Asistencia Legislativa y Políticas

Las flexibilidades existentes en el marco normativo de la propiedad intelectual de los países de América Latina

- I. Marco jurídico multilateral de patentes
- II. La implementación de los tratados multilaterales
- III. Clasificación y significado de las flexibilidades
- IV. Ejemplo de algunas flexibilidades

I. Marco jurídico multilateral

- Libertad total de los países
- 1883: Convenio de Paris (asimetrías)
- 1994: Acuerdo sobre los ADPIC. El periodo de las normas sustantivas mínimas de protección



II. La Implementación de los Tratados Multilaterales sobre Patentes

- Implementación directa vs. Aprobación de leyes nacionales
- Normas internacionales de aplicación inmediata vs. Normas internacionales de aplicación no inmediata
- Margen de maniobra dejado al legislador nacional

III. Definición de Flexibilidad

- “Una batería de derechos, salvaguardias y opciones que los miembros de la OMC pueden utilizar en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC”
- Normas internacionales vagas, que necesitan ser delimitadas en sus contenidos por el legislador nacional

A. Definición (2)

“diferentes opciones” para:

- Implementación legislativa
- Tener en cuenta los intereses nacionales
- Todas esas opciones tienen que ser compatibles con normas y principios de los tratado que se implementan

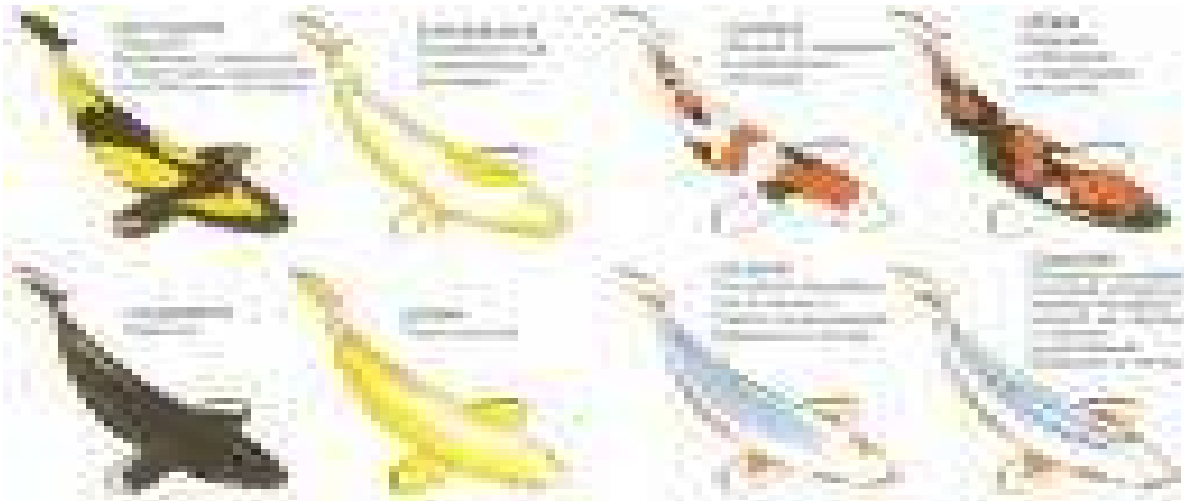


III. Clasificación (1)

- flexibilidades relativas a los períodos de transición y flexibilidades “sustantivas”
- Una clasificación mas elaborada:
 - Materia patentable
 - Ámbito de protección
 - Observancia de la P.I.
 - Cuestiones administrativas

B. Clasificación (2)

- Flexibilidades basadas sobre el momento en que los Miembros pueden recurrir a ellas:
 - i) en el proceso de adquisición del derecho;
 - ii) al definir el ámbito del derecho y
 - iii) al hacer cumplir el derecho



IV. Identificación de algunas flexibilidades

- Licencias obligatorias y uso por el gobierno
- Exención con fines de investigación
- Excepción relativa al examen reglamentario
- Modelos de utilidad
- Flexibilidades relativas a la divulgación
- Examen Sustantivo
- Verificación de Oficio por parte de las Oficinas de PI de cláusulas anticompetitivas en las licencias de patentes

Licencias obligatorias

■ GUATEMALA

134. Por razón de interés público y en particular por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica **anticompetitiva**, previa audiencia al interesado, el Registro podrá, a petición de la autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo..

■ EL SALVADOR

Art. 133.- Cuando existan causas de y mientras estas persistan **emergencia o seguridad nacional declaradas**, se podrá conceder licencia obligatoria de explotación de patente, siempre que esta concesión sea necesaria para lograr la satisfacción de necesidades básicas de la población.

Excepción con fines de investigación

GUATEMALA (Art.130 de la Ley de P.I.)

Artículo 130: La patente no dará el derecho a su titular de impedir:

- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada;

Excepción relativa al examen reglamentario

- **Uruguay** : *Article 39 D) Ley No. 17.164 de 02/09/1999*

Artículo 39.- El derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos:

D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente.

- **Republica Dominicana** : *Article 30 g) Ley No. 20-00 of 18/04/2000*

Artículo 30.- Limitación y agotamiento de los derechos de la patente.

La patente no da el derecho de impedir:

g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un producto después de la expiración de la patente que lo proteja.

Modelos de utilidad

■ Art. 24-25, Ley de PI no. 35/1996 PANAMA

Artículo 24. Modelo de utilidad es toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto a que se incorpora, o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenía.

Artículo 25. Serán registrables, los modelos de utilidad nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

No será registrable un modelo de utilidad cuando sólo presente diferencias menores, considerándose, como tales, aquéllas que no aportan ninguna característica utilitaria discernible respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

Flexibilidades relativas a la divulgación (mejor manera)

- Argentina. Ley No. 24.481 de 23-05-95

ARTICULO 20 - La invención deberá ser descrita en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir **el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención**, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa. Los métodos y procedimientos descriptos

Flexibilidades relativas a la divulgación (origen/fuente de los recursos genéticos)

- Brazil. Article 31 of the Act No. 2,186-1 16 of 23/08/2001.

Granting of industrial property rights by the competent bodies over the process or product obtained from samples of genetic heritage components is subject to compliance with this Provisional Act. The person or institution applying for the property rights **must inform the origin of the genetic material and the genetic knowledge and the associated traditional knowledge, as appropriate.**

Flexibilidades relativas a la divulgación (información sobre la solicitud en el extranjero)

- BARBADOS: *Sections 23 (1), (2) of the Patents Act No. 18 of 26/07/2001*

23.-(1) An applicant for a patent shall, at the request of the Director, furnish the Director with

(a) the date and number of any other application for a patent ... called a "foreign application", relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application filed with the Director;

(b) the following documents relating to foreign applications:

(i) a copy of any communication received by the applicant concerning the result of any search or examination...;

(ii) a copy of the patent granted... and

(iii) a copy of any final decision rejecting...or refusing the patent ... application; and

(c) a copy of any final decision invalidating the patent granted...

Examen Sustantivo (1)

Examen Formal	Búsqueda		Examen Sustantivo	
	Necesaria solicitud del solicitante	Solicitud no necesaria	Solicitud necesaria	Solicitud no necesaria
Argentina Barbados Brazil Chile Rep. Dom. El Salvador Guatemala Panama Paraguay T&T Uruguay CAN	Panama	Argentina Barbados Brazil Chile Rep. Dom. El Salvador Guatemala Paraguay T&T Uruguay CAN	Barbados Brazil Rep. Dom. El Salvador Guatemala Panama Paraguay T&T	Argentina Chile Uruguay CAN

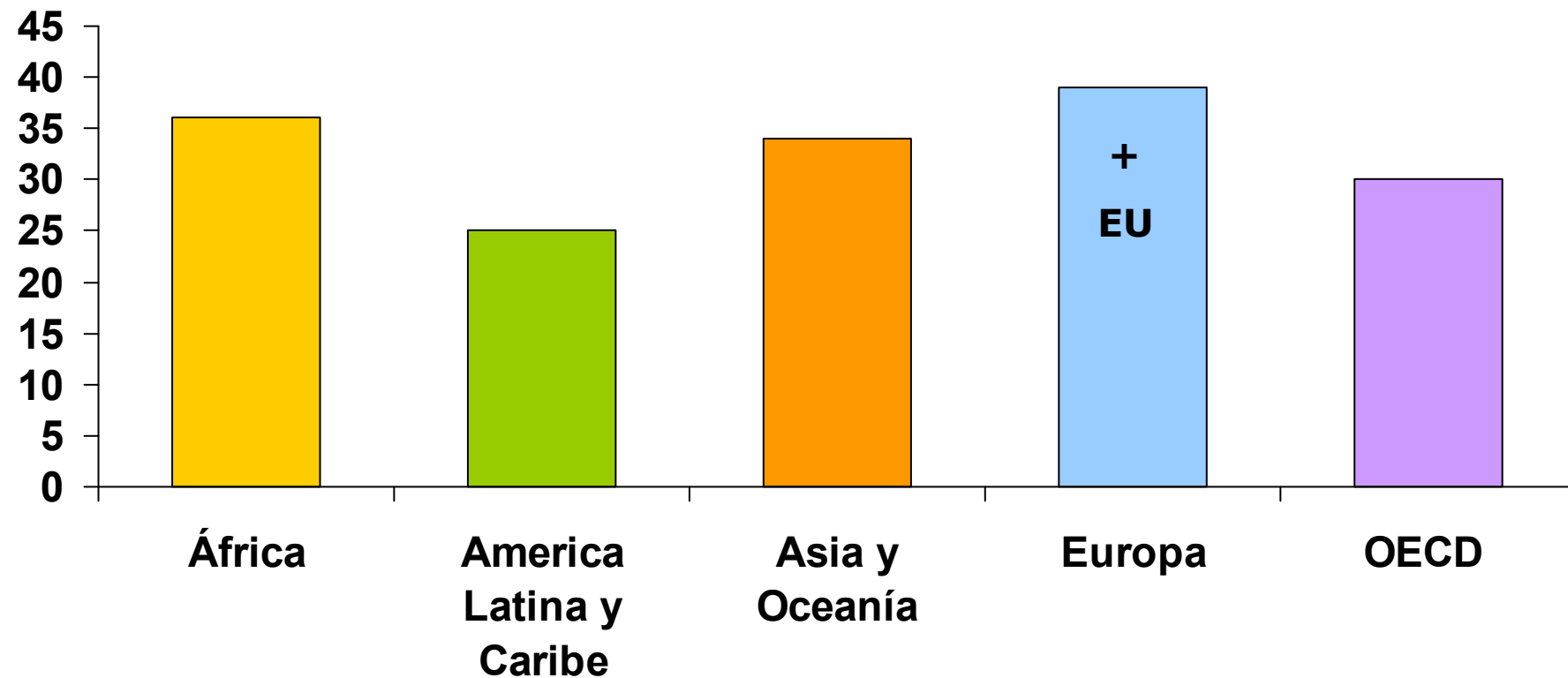
Examen sustantivo (2)

Cooperación para búsqueda y examen				
Miembros del PCT	Información sobre las búsquedas, concesiones o denegaciones de patentes relativas a solicitudes equivalentes en otros países		Reconocimiento del trabajo de otras entidades	
Colombia	Argentina	Uruguay	Argentina	Brasil (no)
Barbados	Barbados	CAN	Barbados	Chile (no)
Brasil	Brasil		Rep. Dom.	
Chile	Chile		El salvador	
Ecuador	Rep. Dom.	Panamá (no)	Guatemala	
Rep. Dom.	El Salvador		Panamá	
El Salvador	Guatemala		Paraguay	
Guatemala	Paraguay		T & T	
Perú	T&T		Uruguay	
			CAN	

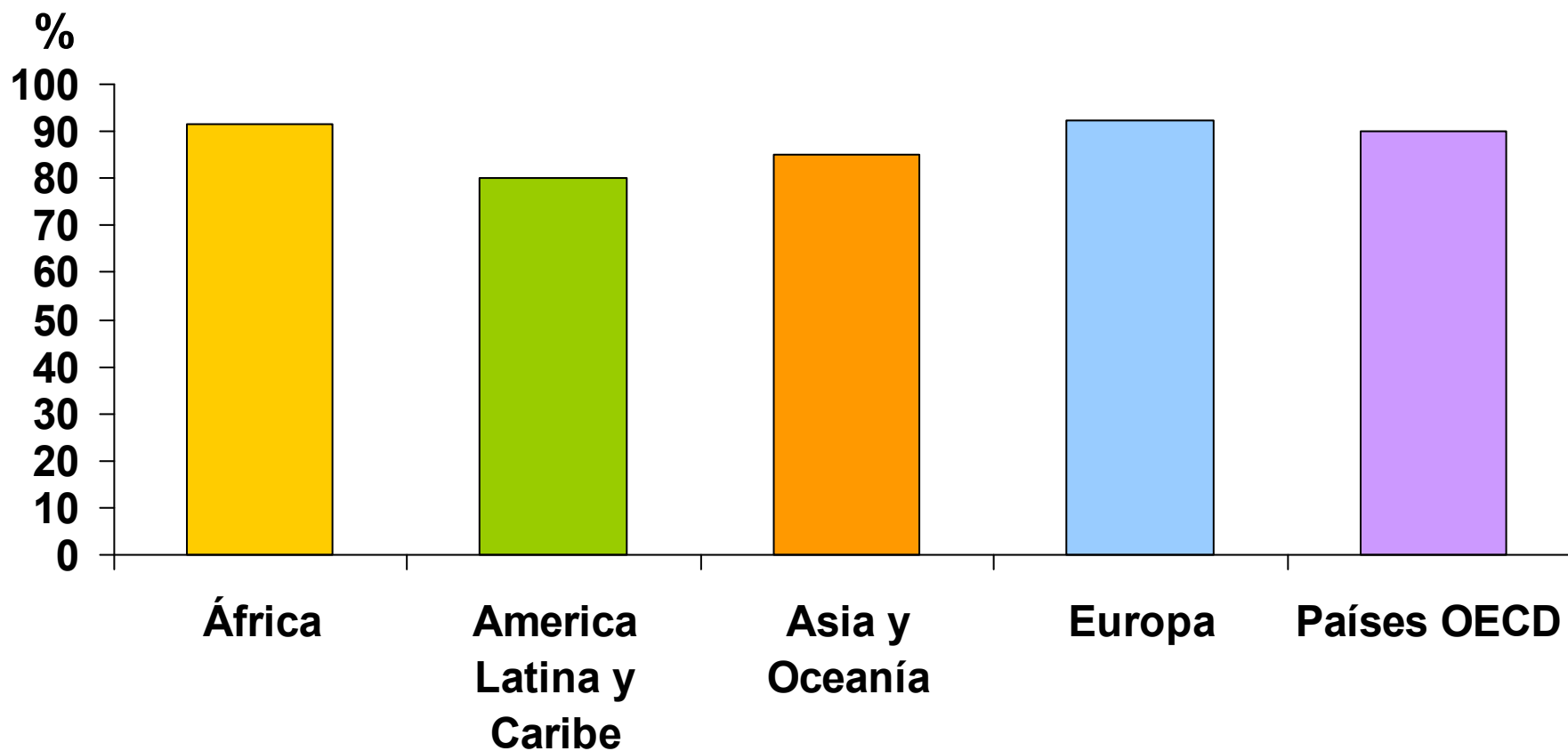
Verificación de Oficio por las OPI de cláusulas anticompetitivas

No registraci3n del contrato de concesi3n de licencia continente cl3usulas anticompetitivas	Remisi3n del contrato a la Autoridad en materia de Competencia/juez	Cl3usulas anticompetitivas estimadas nulas e invalida/prohibidas
Comunidad Andina	No	Argentina Republica Dominicana Guatemala Paraguay Uruguay

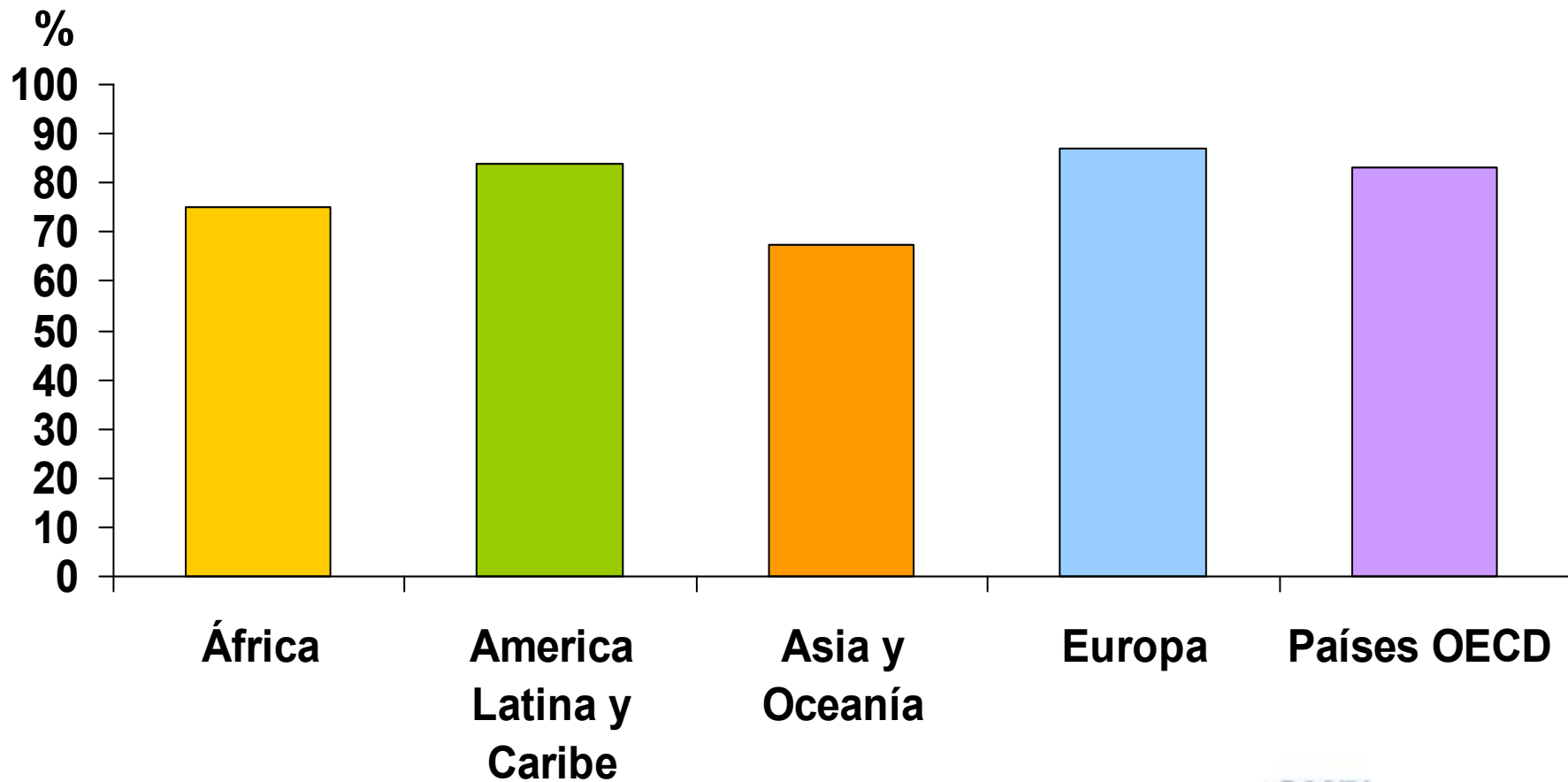
Países analizados: Licencias obligatorias



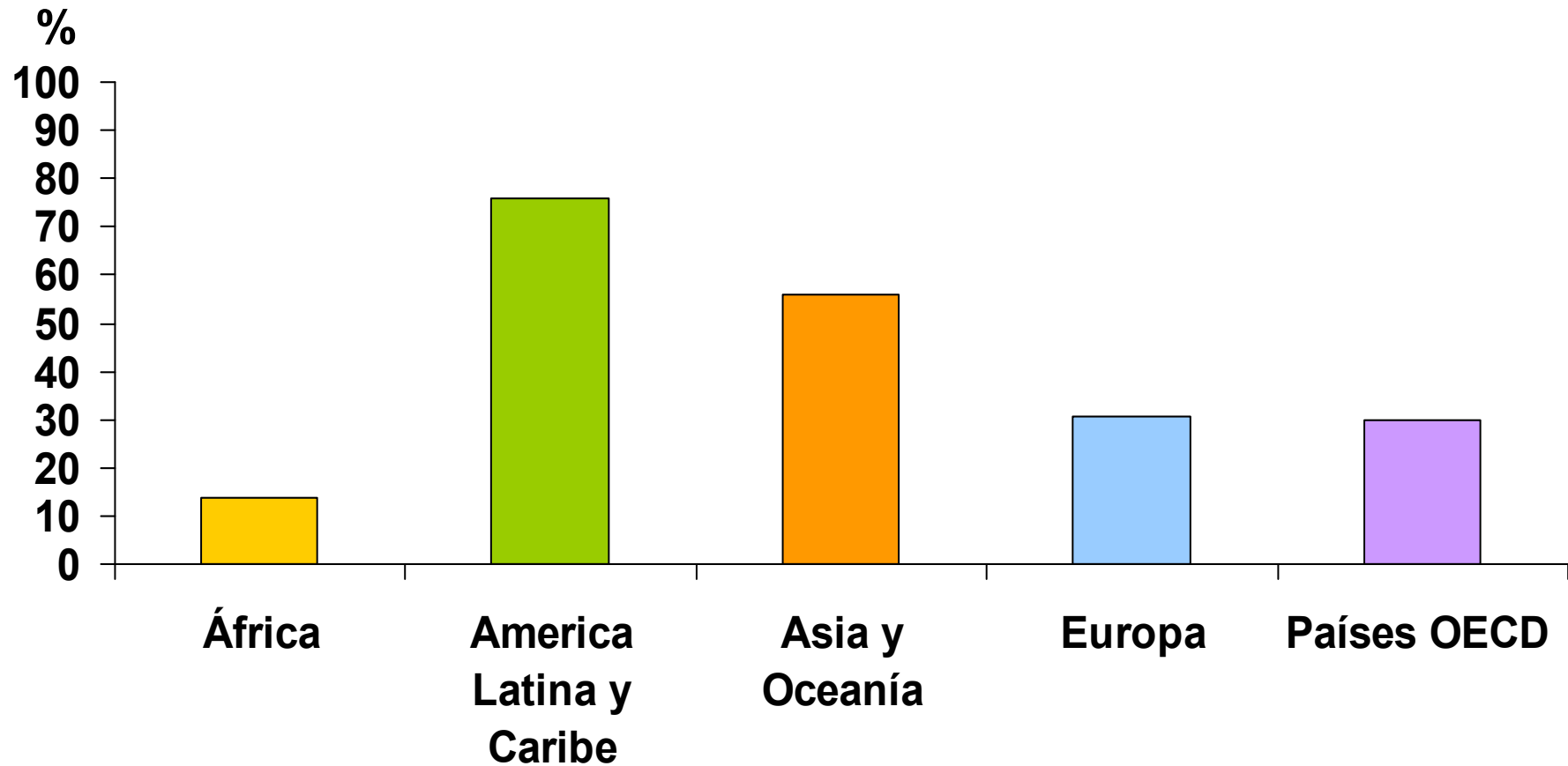
Estadísticas: licencias obligatorias (por falta de explotación)



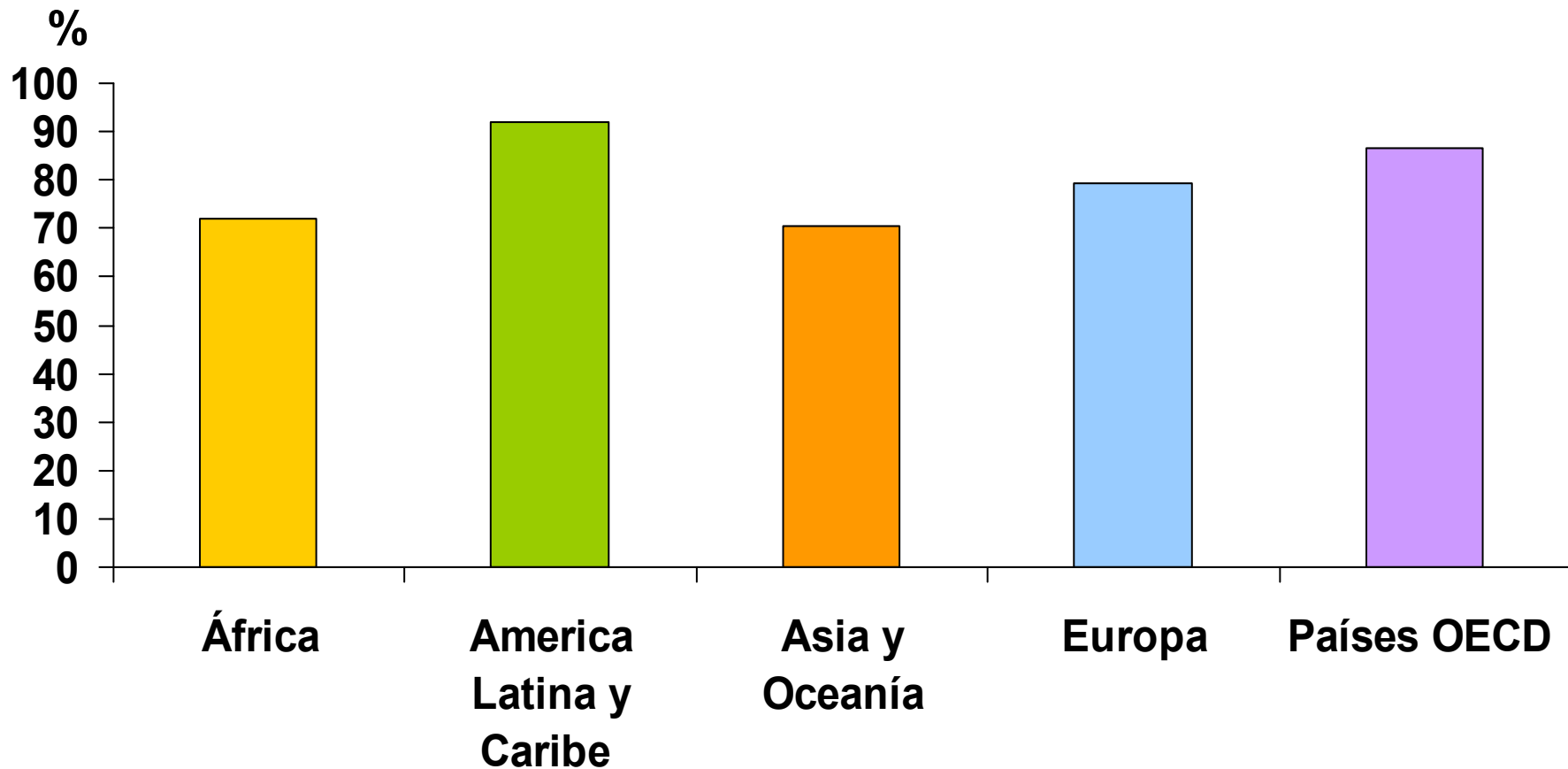
Estadísticas: licencias obligatorias (en caso de patente dependiente)



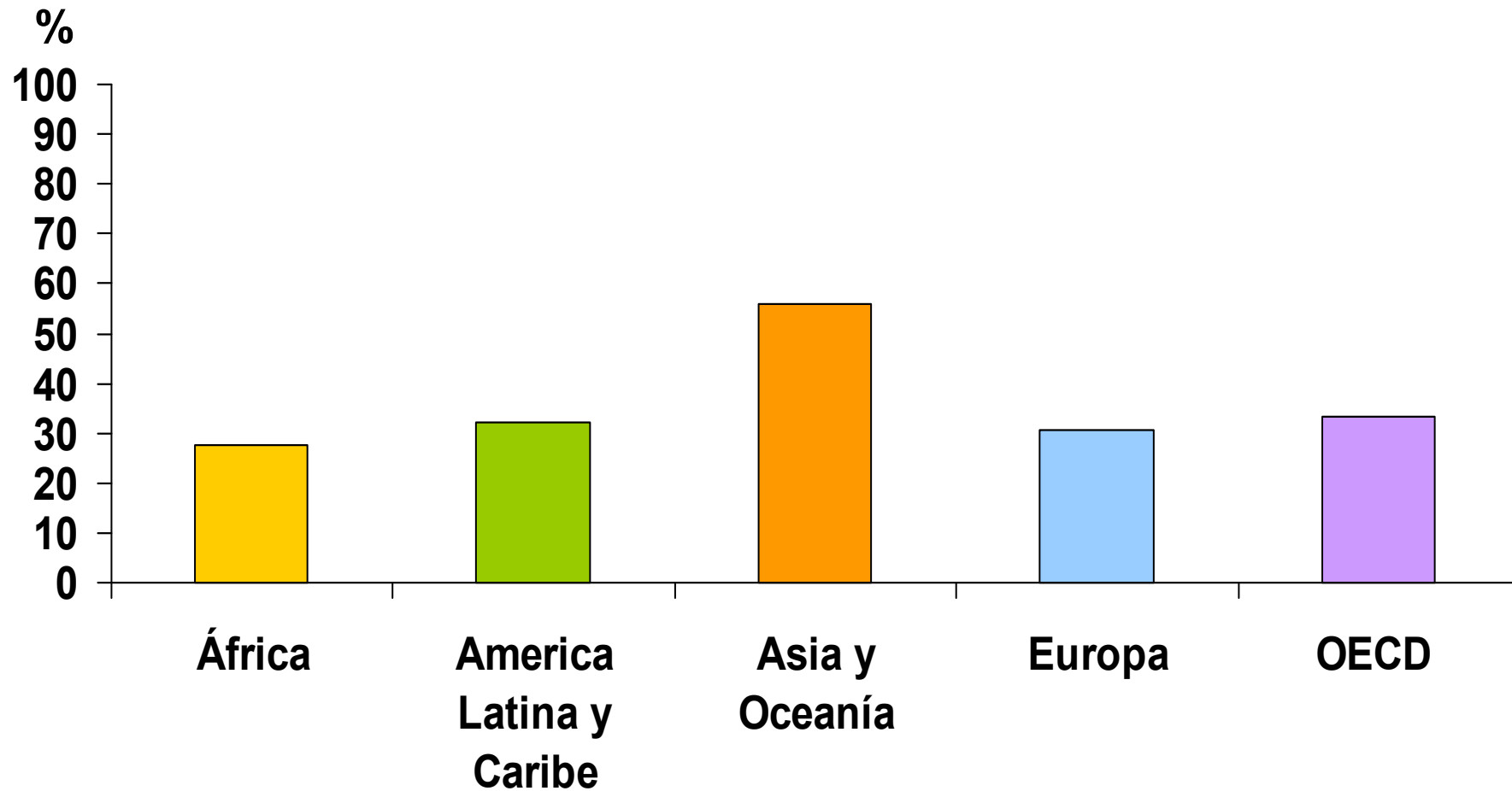
Estadísticas: licencias obligatorias (por practicas anticompetitivas)



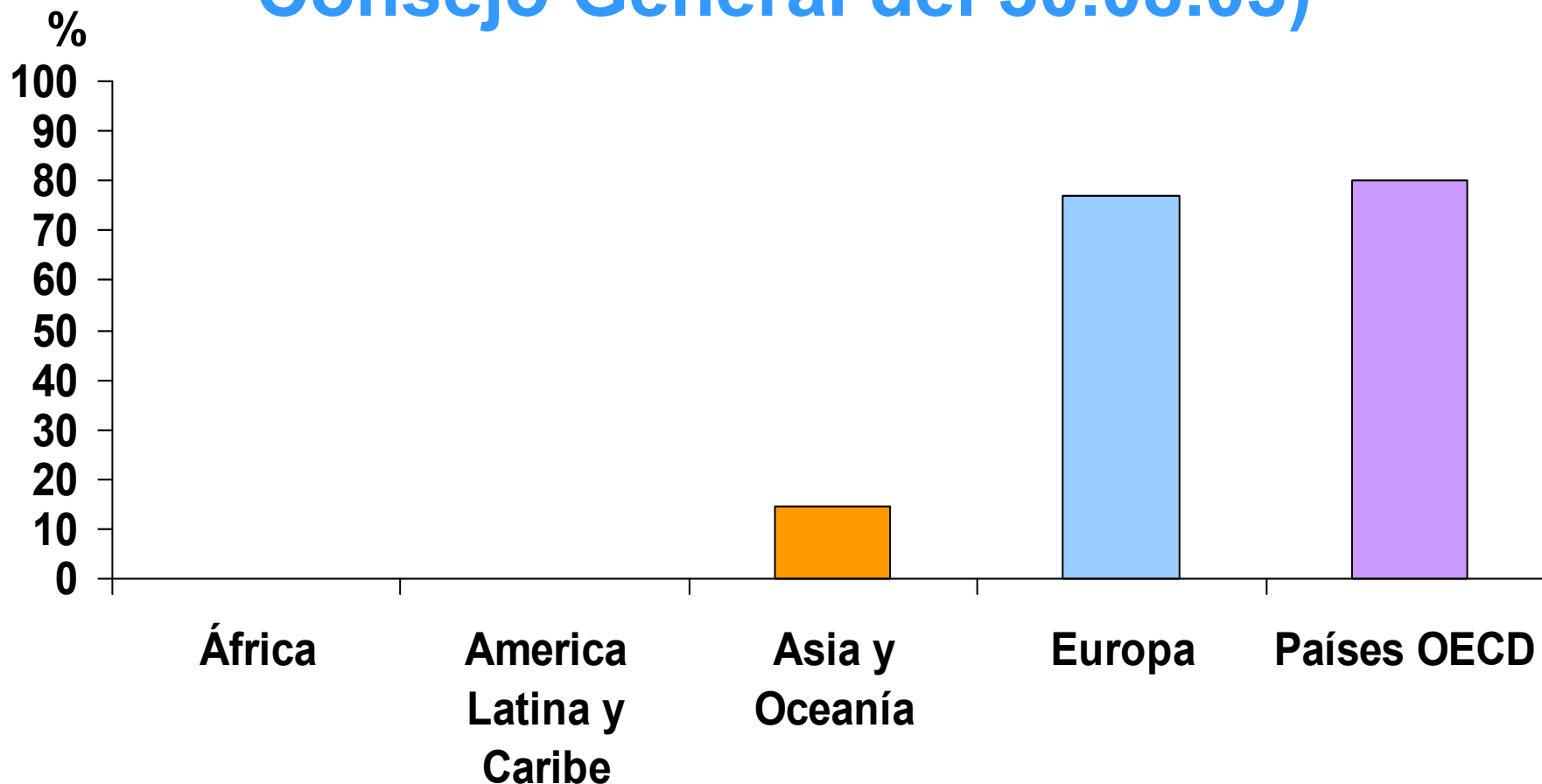
Estadísticas: licencias obligatorias (de interés público)



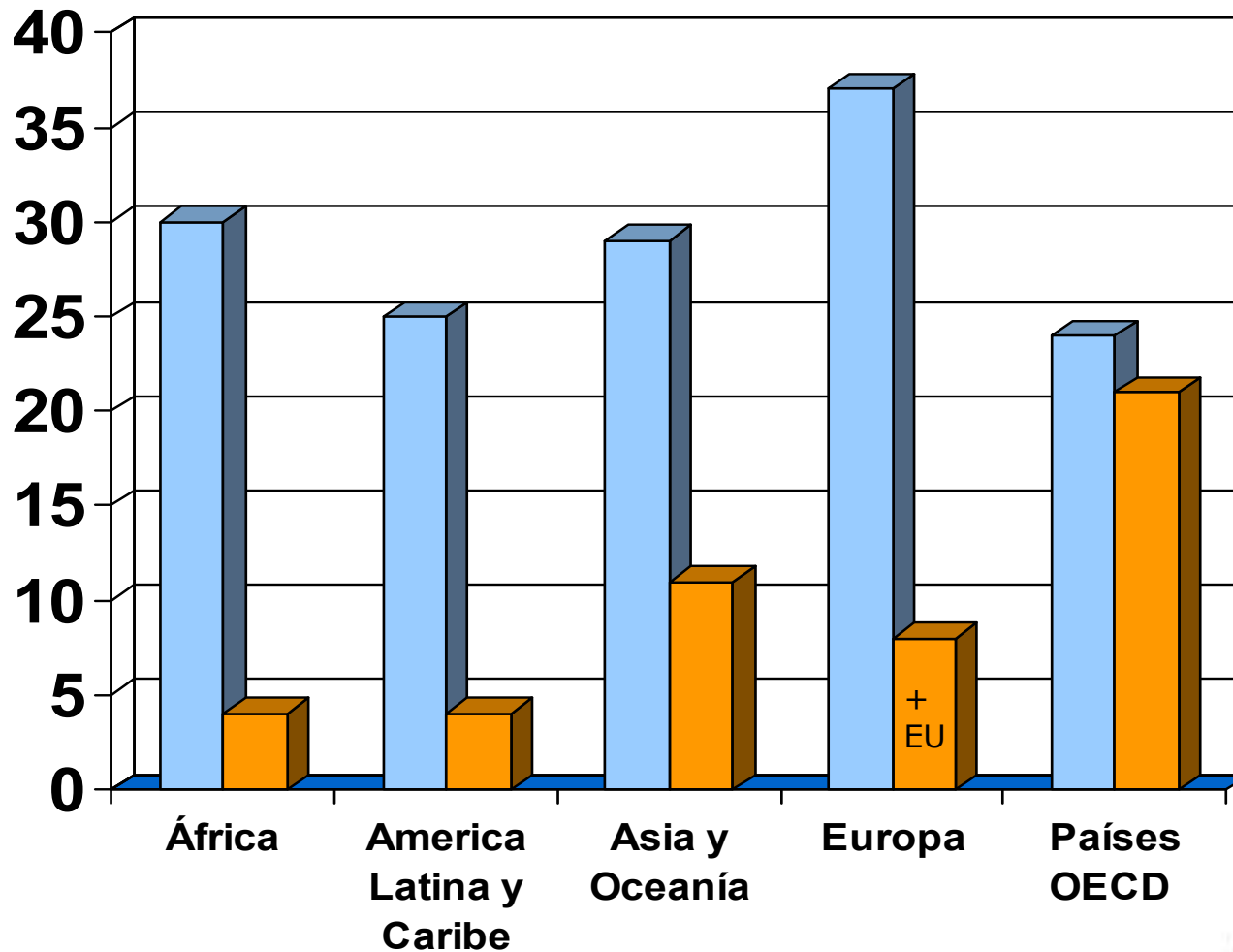
Estadísticas: licencias obligatorias (Uso por el gobierno)



Estadísticas: licencias obligatorias (Implementación de la Decisión del Consejo General del 30.08.03)

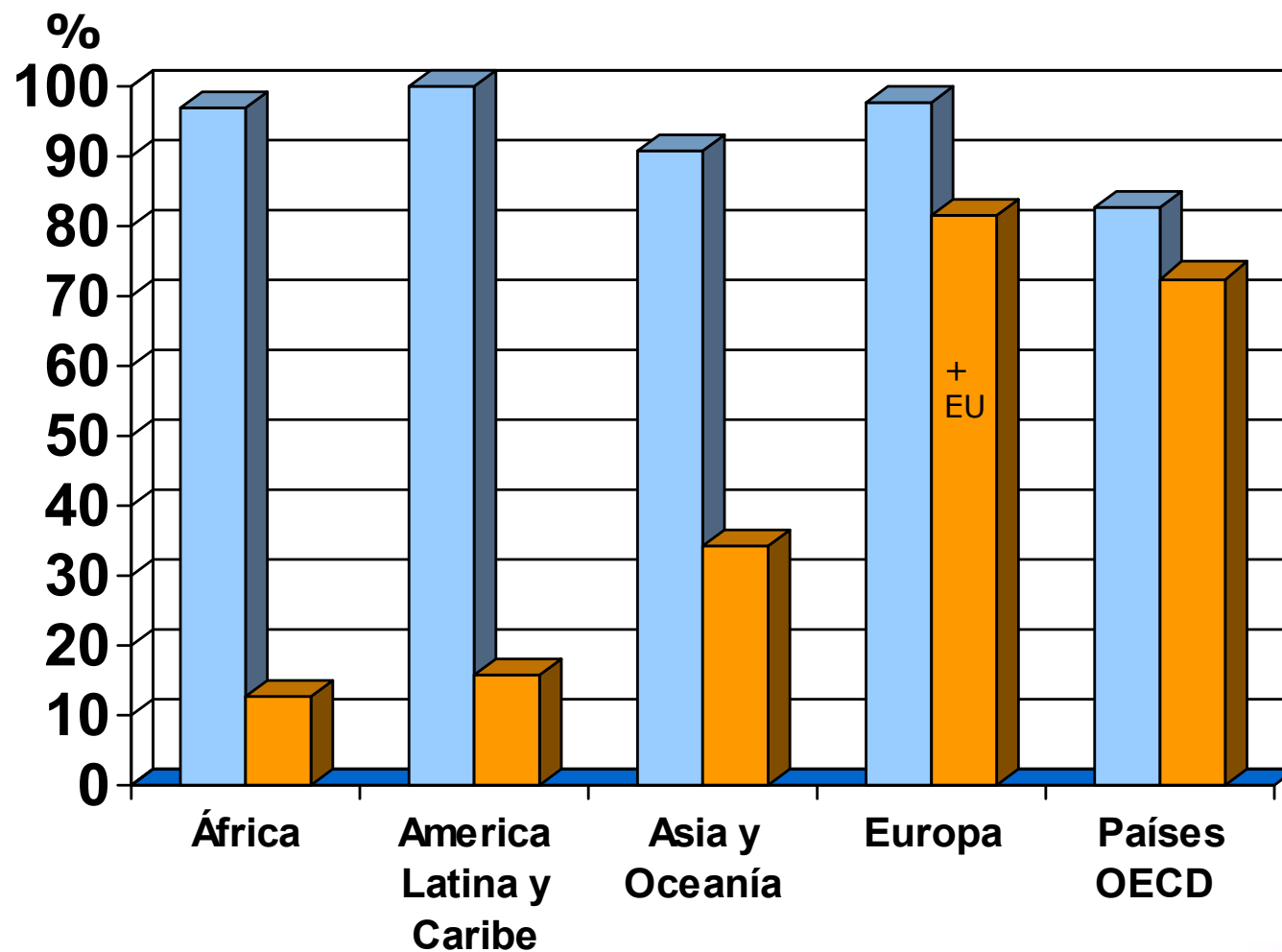


Países analizados: Exención con fines de investigación y excepción relativa al examen reglamentario



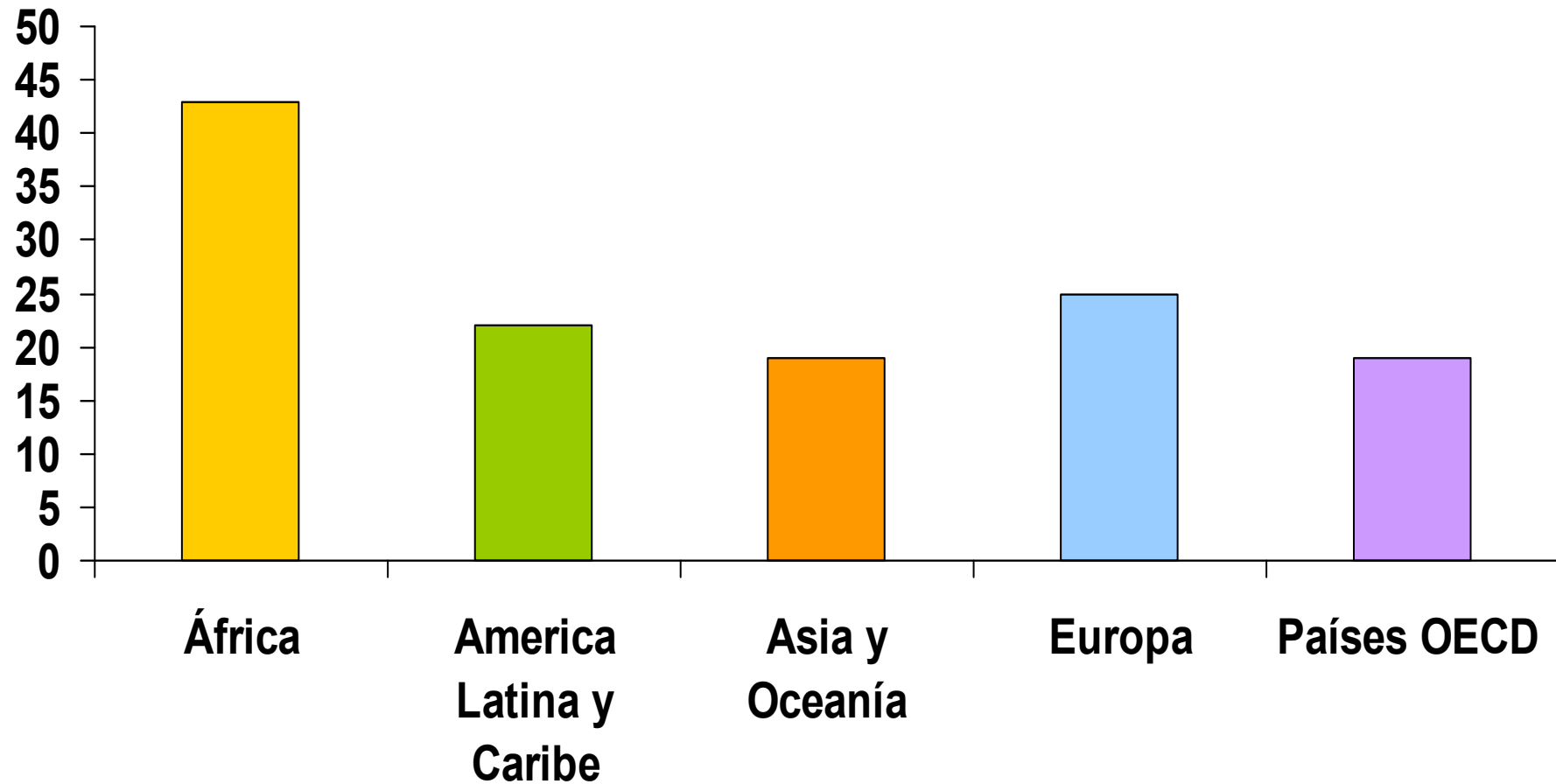
■ Exención con fines de investigación ■ Excepción relativa al examen reglamentario

Estadísticas: Exención con fines de investigación y excepción relativa al examen reglamentario

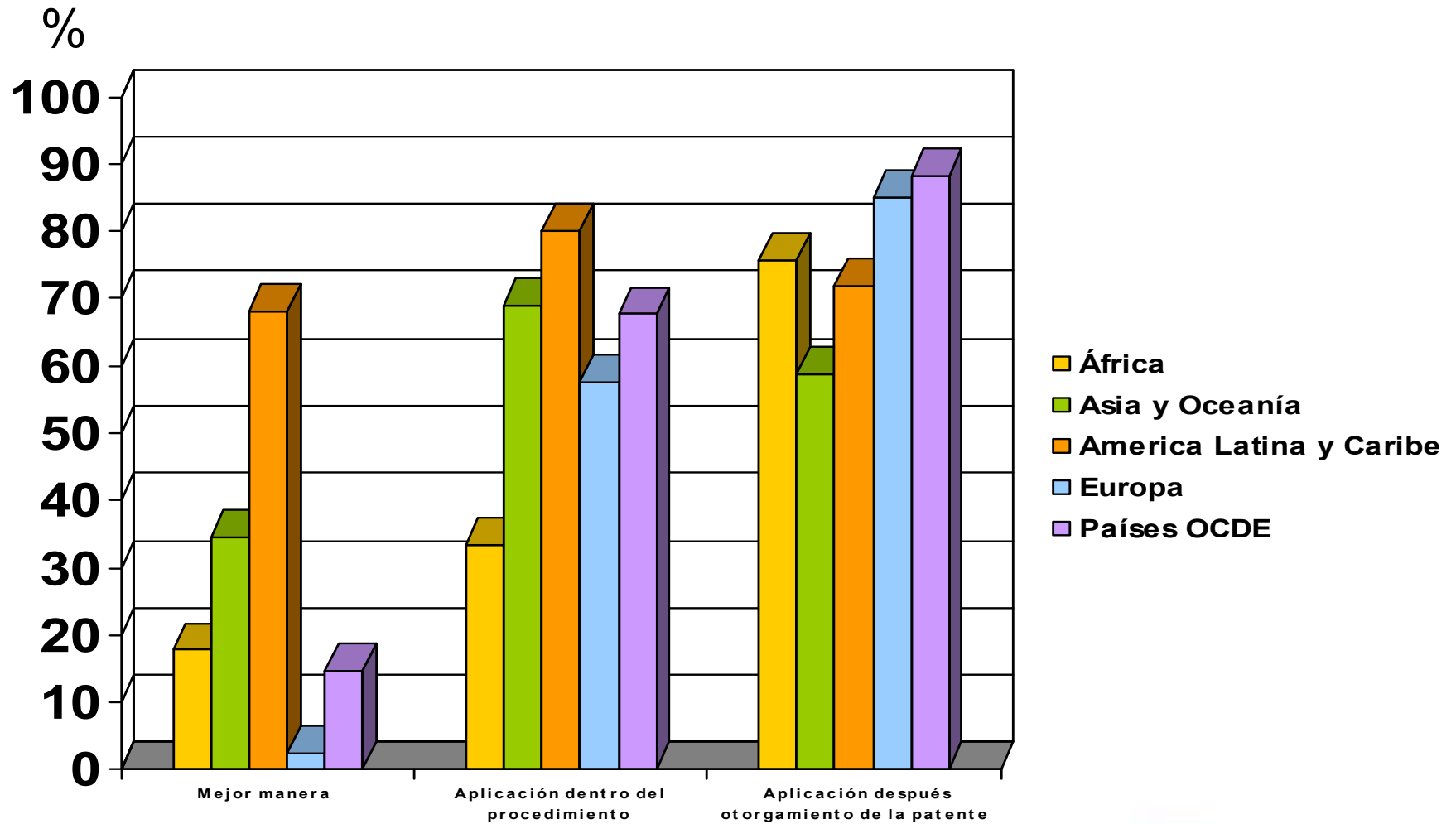


□ Exención con fines de investigación □ Excepción relativa al examen reglamentario

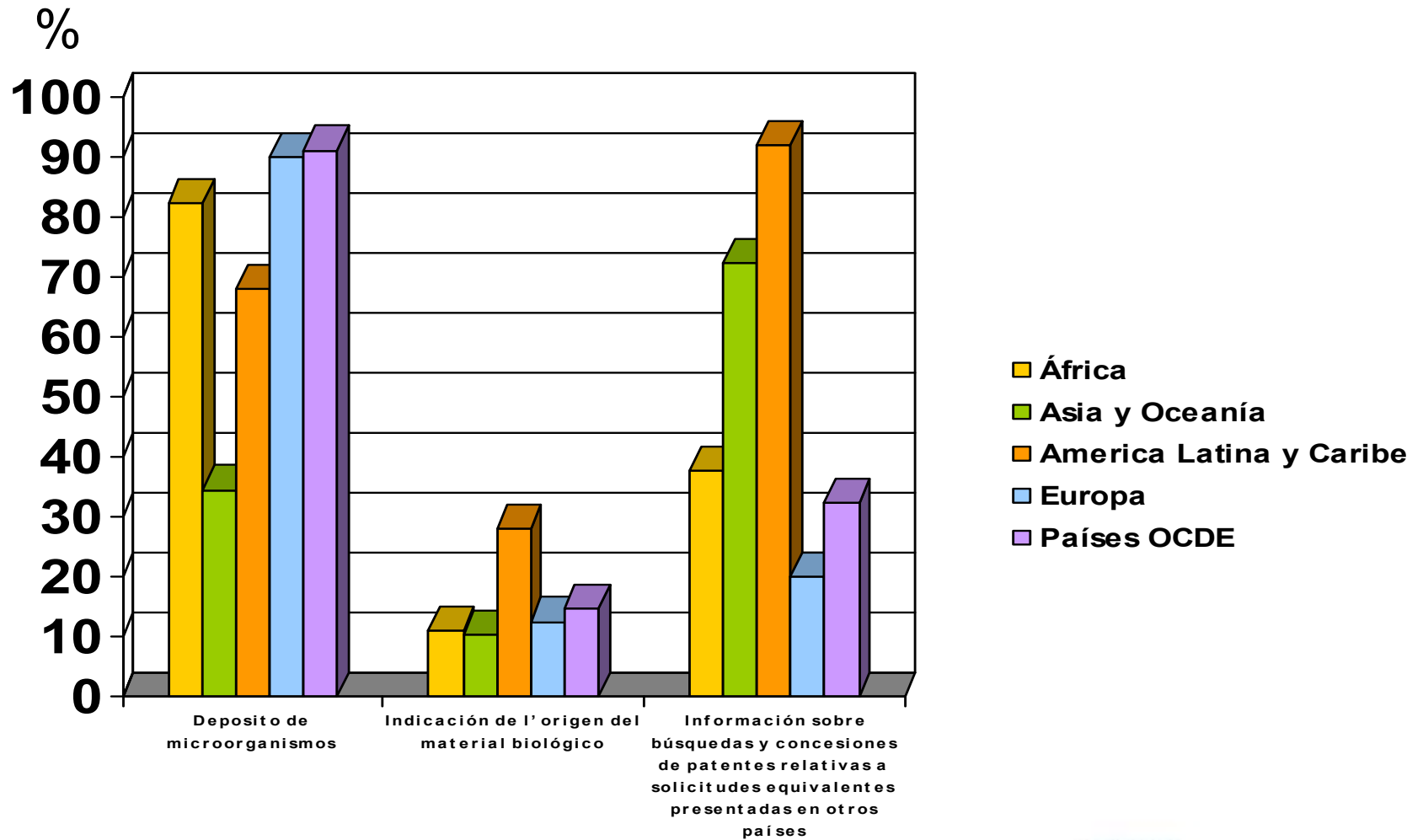
Países analizados: Modelos de Utilidad



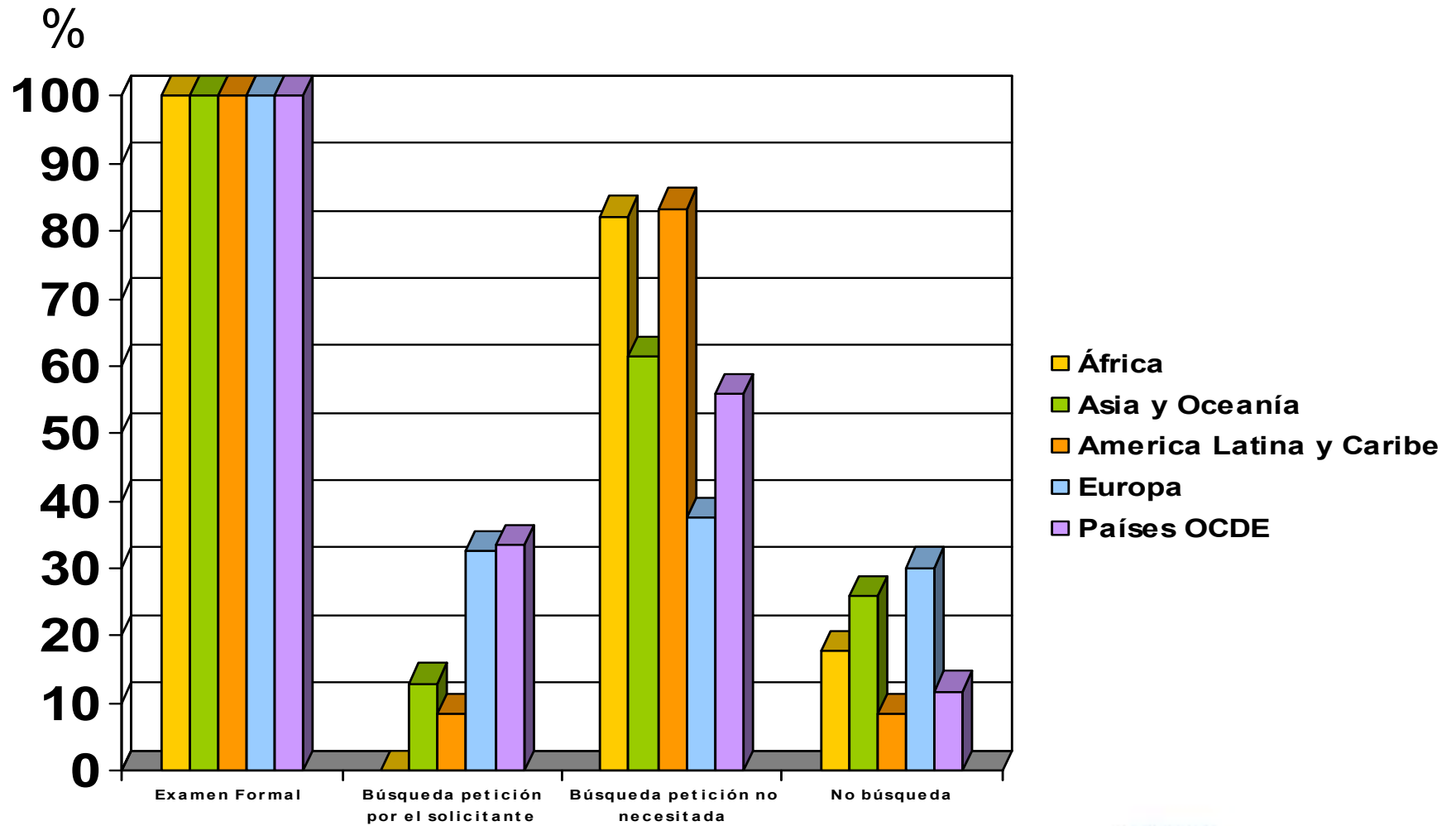
Flexibilidades relativas a la divulgación (1)



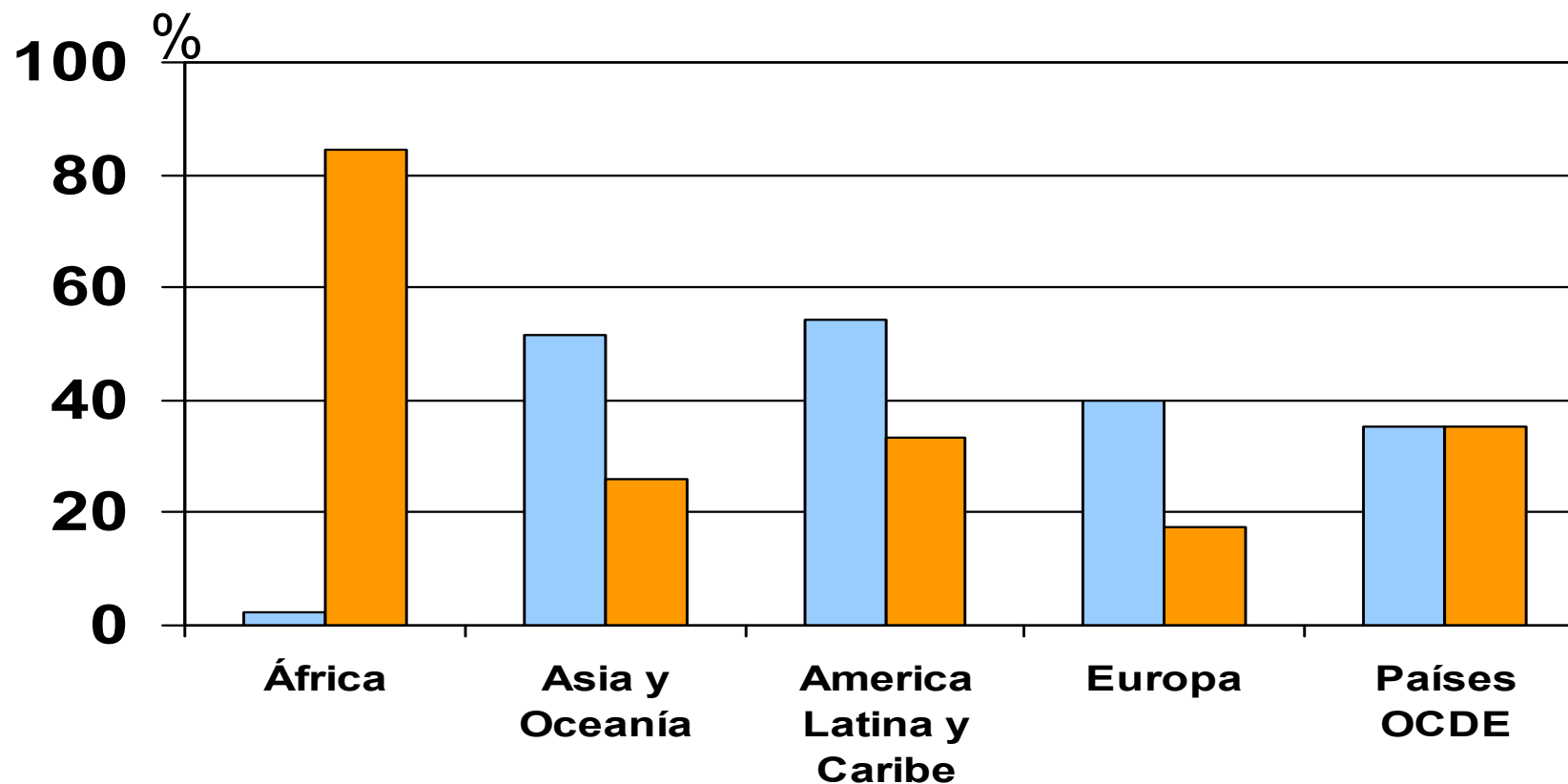
Flexibilidades relativas a la divulgación(2)



Examen Sustantivo (1)



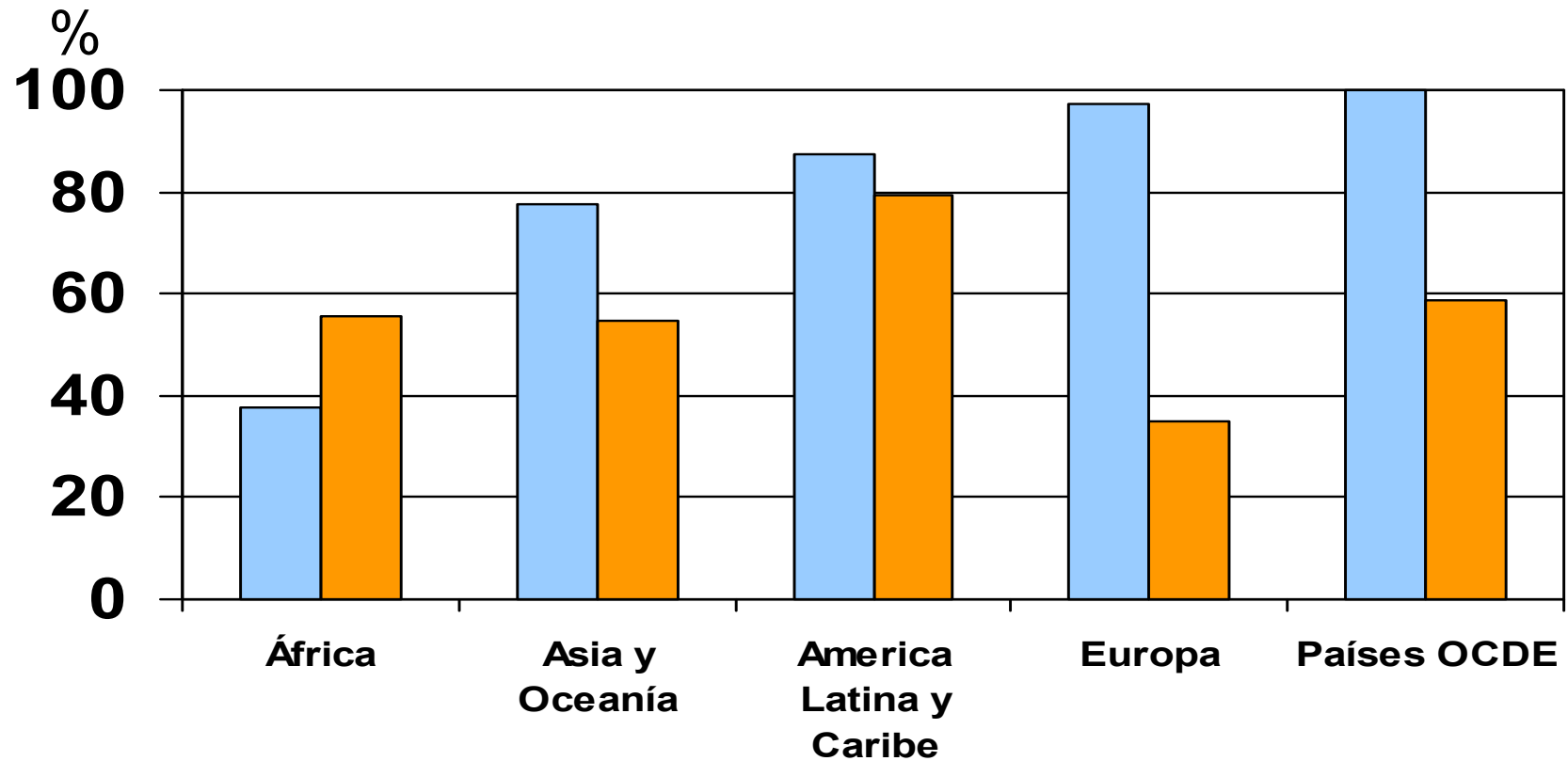
Examen Sustantivo (2)



Examen Sustantivo:

■ Petición necesitada ■ Petición no necesitada

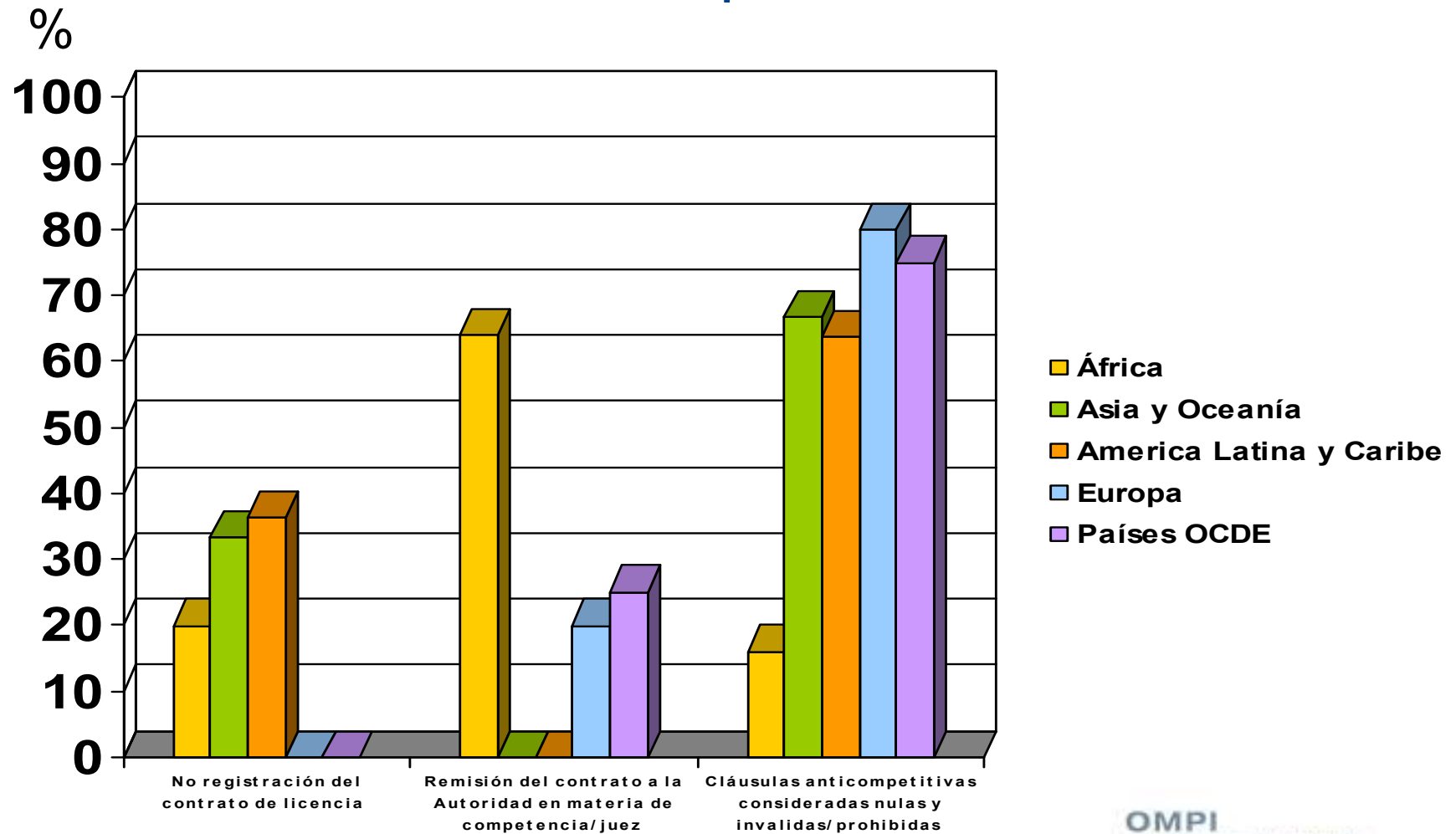
Examen Sustantivo (3)



Cooperación en materia de examen:

■ Miembros PCT ■ Reconocimiento del trabajo realizado por otros

Verificación de oficio por parte de las OPI de cláusulas anticompetitivas en contratos de licencia de patentes



Muchas Gracias!

marco.aleman@wipo.int