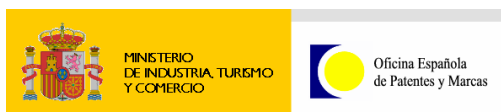




OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

EL SISTEMA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD:
PRINCIPIOS GENERALES. TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI.
SU REGULACIÓN EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

*Documento preparado por el Sr. Marco Matías Alemán, Administrador Principal de Programa,
Oficina de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe, OMPI*, Ginebra*

* Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no representan necesariamente la posición de la OMPI.

ÍNDICE

- I. COMENTARIOS PREVIOS
- II. EL ACUERDO DE LOS ADPIC
- III. EL CONVENIO DE PARÍS
- IV. LOS MODELOS DE UTILIDAD
- V. OTROS TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

I. COMENTARIOS PREVIOS

1. En materia de tratados abordaremos principalmente el Convenio de la Unión de París; el Acuerdo Sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y dejaremos para el final la referencia a otros dos tratados administrados por la OMPI como son el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado del Derecho de Patentes (PLT). A pesar de ser primero en el tiempo el Convenio de París me voy a referir en primer lugar al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que esto me permitirá hacer al mismo tiempo referencia a algunos principios generales y nociones básicas sobre la figura de las patentes y los modelos de utilidad.

II EL ACUERDO DE LOS ADPIC

2. La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC establece un conjunto de normas básicas, que deben cumplir todos los Miembros, relativas a la existencia, al alcance y al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones relativas a las *patentes de invención* se encuentran en la Sección 5 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa Sección contiene ocho artículos que tratan de cuestiones sustanciales relativas a la protección de las invenciones mediante patentes y al ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por las patentes. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no agota en su articulado el tratamiento de las patentes de invención, sí establece por primera vez, en un instrumento vinculante a escala internacional, un conjunto mínimo de reglas de derecho sustantivo que aclaran, armonizan y en muchos casos elevan los estándares de protección para las invenciones.

A. Definición de invención

3. El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) establece como principio básico que podrá obtenerse patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El Acuerdo no contiene una definición de lo que debe entenderse como *invención*, por lo cual su definición queda librada a la legislación aplicable de cada uno de los Miembros. Algunas leyes de patentes contienen definiciones de “invención” para los efectos de la concesión de patentes.¹

4. La invención puede definirse como una idea que constituye una regla técnica, es decir “una enseñanza para utilizar metódicamente fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado causal y perceptible”.²

¹ Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de Australia (Anexo 1), Canadá (Art. 2), Estados Unidos de América (Art. 101), y Japón (Art. 2.1). En la legislación de los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Argentina (Art. 4 apartado a)), Chile (Art. 31), El Salvador (Art. 106), Guatemala (Art. 1), Honduras (Art. 4.1), México (Art. 15) y Panamá (Art. 11). También en la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*, publicación N° 840(S), OMPI, Ginebra, 1979, Art.112.1).

² Definición dada por la Corte Suprema de Alemania en la decisión *Rote Taube* (Paloma Roja). Véase la nota 27.

5. A efectos de entender el concepto de invención es conveniente diferenciarlo de un *descubrimiento*, ya que estos no son patentables pues no constituyen una invención. Un descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo de fenómenos, propiedades o leyes del universo físico susceptibles de verificación.³ Una invención puede estar basada en un descubrimiento, pero debe necesariamente comportar una intervención del inventor en la obtención del resultado o solución técnica que es la invención. Por ejemplo, las Directrices de la Oficina Europea de Patentes (OEP) para el examen de patentes explican que si una persona encuentra una nueva propiedad en un material o en un artículo conocidos, ese hallazgo será un simple descubrimiento y no será patentable. Sin embargo, si una persona aprovecha esa propiedad recién descubierta y le da un uso práctico utilitario habrá realizado una invención que podría ser patentable.⁴ Al indicar la utilidad práctica o aplicación industrial de un descubrimiento para la solución a un problema técnico, el descubridor pasa a ser inventor. En este sentido, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró en el caso *Funk* lo siguiente (traducción nuestra):⁵

“Quien descubre un fenómeno de la naturaleza hasta el momento desconocido no puede reivindicar sobre él un monopolio legalmente reconocido. Para que surja una invención de ese descubrimiento, debe haber una aplicación de esa ley de la naturaleza a un fin nuevo y útil”.

6. El uso o aprovechamiento de las leyes y fuerzas de la naturaleza siempre están presentes en una invención. Cuando esas leyes o fuerzas son simplemente reconocidas o identificadas habrá un descubrimiento, pero éste no bastará para que se configure una invención.

B. Condiciones de patentabilidad

7. El desarrollo histórico del sistema de patentes ha llevado a la identificación de tres condiciones básicas para que una invención pueda ser objeto de una patente de invención. Estas condiciones se reconocen actualmente en la casi totalidad de las leyes de patentes de invención, y se han convertido en requisito estándar para la protección de las invenciones.⁶ Esas condiciones son: la aplicabilidad industrial, la novedad universal y el nivel inventivo.

8. El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) recoge y convierte en una norma internacional el cumplimiento de esos tres requisitos. El Acuerdo estipula como condiciones para la concesión de una patente que la invención tenga *novedad*, entrañe una *actividad inventiva* y sea susceptible de *aplicación industrial*. Estos tres requisitos básicos para la

³ Véase las definiciones de “descubrimiento científico” y de “descubridor” en el Artículo 1(1)(i) y (ii) del Tratado de Ginebra sobre el Registro Internacional de Descubrimientos Científicos, concluido en 1978. Este Tratado aún no ha entrado en vigor.

⁴ Directrices para el Examen en la Oficina Europea de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich, 1992, Parte C, Capítulo IV, apartado 2.3, p. 33.

⁵ *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 US 127, 76 U.S.P.Q. 280 (1948). Anteriormente, en el caso *Mackay Radio and Telegraph Co. v. Radio Corporation of America*, 306 US 86, 40 U.S.P.Q.199, 202 (1939), la misma Corte Suprema había declarado que una verdad científica no era patentable, pero una estructura nueva y útil creada con base en el conocimiento de esa verdad científica sí podía serlo. Véase la cita de este caso en D.R. Dunner y C.E. Lipsey, *op. cit.*, p. 210.

⁶ Véase, por ejemplo, la *Ley Tipo de la OMPI*, *op. cit.*, Artículos 113 a 116.

concesión de patentes de invención ya se encontraban reconocidos en la casi totalidad de las leyes de patentes modernas, de modo que el Acuerdo sobre los ADPIC ha venido a confirmar esa norma.

9. El sentido y alcance de cada una de esas condiciones de patentabilidad quedará librado a la legislación interna de cada Miembro y a su interpretación jurisprudencial, especialmente en lo que respecta a la novedad y a la actividad inventiva (o nivel inventivo). Aunque las leyes modernas de patentes normalmente exigen que la novedad requerida sea *universal* y *absoluta*, esto no está especificado en el Acuerdo sobre los ADPIC, y aún se dan algunas diferencias entre los países. El requisito de actividad o nivel inventivo es apreciado por examinadores de oficinas de propiedad industrial que aplican directivas y criterios que también pueden presentar diferencias en sus conclusiones, aun cuando la armonización e integración de criterios para estos efectos continúa progresando permanentemente.

10. El Acuerdo (Artículo 27 nota 5) aclara que cualquier Miembro podrá considerar que el concepto de “actividad inventiva” es equivalente al concepto de “no evidente” (en inglés “*non-obvious*”). Asimismo, los Miembros podrán asimilar la expresión “susceptible de aplicación industrial” al concepto de “útil” (en inglés “*useful*”). Esas expresiones sinónimas se utilizan en algunas leyes de patentes, por ejemplo las de Canadá y Estados Unidos de América.

11. También hace parte del estado de la técnica –sólo para el efecto de la determinación de la novedad–, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación de prioridad de la solicitud de patente que se estuviere examinando.

12. Esas son a grandes rasgos, las consideraciones sobre novedad y las consideraciones sobre el estado de la técnica. Lo dicho sobre el estado de la técnica, le resulta aplicable al examinar el requisito del nivel inventivo. Consiste en que de ese estado de la técnica, no se puede derivar de manera obvia, en otras palabras no puede ser evidente para un técnico en la materia, la solución que se propone en esa solicitud de patente.

13. Y por último, el requisito de la aplicación industrial, consagrado generalmente en los siguientes términos: “Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios”.

14. Pues bien, con esas consideraciones generales sobre los requisitos de patentabilidad pasaremos a hacer algunos comentarios sobre lo que se considera que no es una invención y aquello que consideran que no es patentable.

15. En el primer caso, cuando se considera que algo no es una invención, lo que se dice es que no cumple con uno de los tres requisitos de patentabilidad a los que hemos hecho referencia. En el segundo caso, cuando se considera que algo es excluido de patentabilidad, implícitamente se reconoce que puede cumplir con los requisitos positivos de patentabilidad, pero por una decisión de tipo económica o de tipo política, el legislador decidió excluirlo.

C) Lo que no se considera invención

16. Varias leyes, contienen listados no exhaustivos de materias u objetos que no se considerarán invenciones, entre los cuales suelen incluirse los siguientes:⁷

- i) los simples descubrimientos, incluyendo las materias existentes en la naturaleza;
- ii) las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- iii) las creaciones puramente estéticas;
- iv) los planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios o de publicidad;
- v) las reglas o métodos referidos a actividades puramente mentales o intelectuales, o a materia de juego;
- vi) los programas de computación aisladamente considerados; y
- vii) las presentaciones de información.

17. No constituirán invenciones los simples descubrimientos, pues bien, ya decíamos cuando hablábamos de descubrimientos, que éstos son precisamente lo opuesto a la invención, ya que los descubrimientos tienen como resultado final un objeto que ya existía y por lo tanto no se inventa sino que simplemente se descubre; eso hace la distinción entre lo que es objeto de patente y lo que simplemente sería objeto de protección por vías distintas al sistema de patente.

18. En cuanto a las teorías científicas y a los métodos matemáticos, fundamentalmente se ha dicho que las razones de su no-protección por el sistema de patente obedece a que se trata de reglas abstractas a la que les hace falta el requisito de la aplicación industrial. Por ello Newton no habría podido patentar su reconocida ley de la gravedad ni Einstein su $E=mc^2$, descubrimientos sobre los que no debe recaer exclusiva alguna.

19. En lo relativo a las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, ya que esas obras tienen como función fundamental el enriquecimiento del acervo cultural, se deben proteger por un medio distinto al del sistema de patentes, este último dirigido a estimular fundamentalmente la innovación tecnológica y la protección de la tecnología aplicada a la industria.

20. Algunos comentarios sobre el tema de los programas de ordenadores o el soporte lógico. Podemos considerar por programa de ordenador un paquete de instrucciones que hace posible que una máquina que tiene la posibilidad de procesar información logre el desarrollo de unas funciones o consiga un resultado⁸.

⁷ Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de Alemania (Art. 1(2), Austria (Art. 1), Bélgica (Art. 3.1), Dinamarca (Art. 1.2), España (Art. 4.2), Francia (Art.L.611-10.2), Hungría (Art. 1.2), Italia (Art. 12), Países Bajos (Art. 2.1), Reino Unido (Art. 1(2)), Suecia (Art. 1), y el Convenio sobre la Patente Europea (Art. 52.2). En la legislación de los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Argentina (Art. 6), Brasil (Art. 10), Chile (Art. 37), Costa Rica (Art. 1.3), Cuba (Art. 38), El Salvador (Art. 107 apartados a) y b)), Guatemala (Art. 2), Honduras (Art. 5), México (Art. 19), Panamá (Art. 14), Perú (Art. 27), y en la Decisión 486 (Art. 15) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que vincula a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

⁸ En este sentido, la ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, sección 101 y las Disposiciones Tipo de la OMPI de 1978 para la protección de los programas de computador.

21. La razón de la exclusión obedece a que se ha considerado, en el caso de los programas de ordenador, al igual que en las restantes causales consagradas en el artículo que estudiamos, que se trata de invenciones a las que les falta el carácter técnico, es decir, que los resultados que se logran en cada uno de estos campos no producen una real contribución al estado de la técnica. Este argumento ha sido expuesto como justificación de la existencia del artículo 52 (2) del Convenio de la Patente Europea.

22. Tanto en la gran mayoría de las legislaciones de la región, como en la europea aparece una limitante a la exclusión que venimos comentando, es la expresión *como tal*, que aparece en el artículo 52 (3) del CPE y en el mismo sentido la expresión *aisladamente considerados* que se repite en muchas de las legislaciones de la región. En una decisión de la Cámara de Apelaciones de la OEP, de fecha 1 de julio de 1998, caso No. T 1173/97, en el que la parte actora fue la sociedad IBM, se abordaron entre otros temas, el de determinar cual es el efecto técnico que se requiere para que los programas de ordenador fueran patentables y la connotación que la limitación de la expresión *como tal* tiene cuando se trata de una solicitud de protección a los programas de ordenador por la vía de las patentes. La Cámara de apelaciones en la decisión mencionada interpretó, a mi modo de ver, la exclusión del artículo 52 (2) y la limitación a ésta consagrada en el 52 (3), dejando claro que la norma no excluye de la patentabilidad a los programas de ordenador en general, sino exclusivamente aquellos programas que no tienen un efecto técnico, es decir que son un *programa de ordenador como tal*. Posteriormente la Cámara analiza el concepto de efecto técnico, en el sentido de exigir que cuando el programa se corra en un ordenador o sea cargado en éste, produzca o sea capaz de producir un efecto técnico que va más allá de la interacción física entre el equipo y el programa. A título de ejemplo, dice que este efecto no se logra cuando el efecto físico en un equipo, como es la generación de una corriente eléctrica, se deriva de la ejecución de una instrucción que le da el programa al ordenador.

23. De ello se deriva que los programas de computador no solamente serán patentables cuando por medio de un ordenador se maneje o controle un proceso industrial o una máquina, sino también en todos aquellos casos en que el programa es el único medio o un medio necesario para obtener un efecto técnico por medio de su funcionamiento al interior de un ordenador.

24. Al interior de los países miembros de la Comunidad Europea se viene dando un interesante análisis sobre el impacto de la patentabilidad de los programas de ordenador. En el libro verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, se abordó el tema de la patentabilidad de los programas de ordenador; entre otras cosas, la eventual compatibilidad de una exclusión de estos frente al artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y de otro lado la práctica de Oficinas como la japonesa y la americana, lo que los llevo a la formulación de algunas preguntas, entre otras: i) si las diferencias que existían entre Europa y sus principales socios económicos podían plantear dificultades para las empresas europeas; ii) si se consideraba necesario proponer la supresión del artículo 52 (2) del CPE y iii) la opinión sobre la conveniencia de la protección simultanea del derecho de autor y las patentes para la misma invención.

25. En el seguimiento que realizó la Comisión a las consultas planteadas en el libro verde, este órgano concluye que la situación actual que plantea el CPE, crea dificultades de valoración entre los diferentes tribunales sobre lo que puede ser patentable, lo que califica de perjudicial. La comisión propone dos acciones: i) una propuesta de Directiva basada en el artículo 100 A del Tratado CE, destinada a armonizar la legislación de los estados miembros;

y ii) le expresa a los países firmantes del convenio de Munich la conveniencia de una modificación al artículo 52 (2) del Convenio sobre la Patente Europea, a fin de suprimir los programas de ordenador de la lista de los inventos no patentables.

26. En este sentido, la propuesta básica que se consideró para la revisión de la Convención Europea de Patentes durante la conferencia diplomática que la Organización Europea de Patentes realizó en Munich del 20 al 29 de Noviembre del año 2000, incluía a mi modo de ver dos alternativas: una consistía en la modificación de la letra c) del artículo 52 (2) en el sentido de eliminar los programas de ordenador, y la otra era la posibilidad de eliminar los numerales 2 y 3 del mencionado artículo 52. Al revisar el acta de la modificación vemos que no se introdujo cambio alguno en la legislación existente. Sin embargo, se dedica a este tema parte de una resolución adoptada en la conferencia, en la que se manifiesta la importancia de continuar las consultas en curso, y se solicita a los Órganos competentes de la Organización Europea de Patentes la realización de los preparativos necesarios para realizar una nueva conferencia diplomática donde se pueda abordar el tema.

27. En Estados Unidos la ley de patentes no realiza un listado de asuntos que no son patentables, ya que este tema es de competencia jurisprudencial (la Suprema Corte de los Estados Unidos ha identificado tres categorías de objetos que no pueden ser patentables), por lo que no existe exclusión alguna relativa a los programas de computador.⁹ La Oficina Americana de Patentes adoptó en febrero del año 1996 unas directrices de examen en materia de invenciones relativas a programas de ordenador, de forma que se amplía el campo de las invenciones patentables en este sector, aclarando que en Estados Unidos, aún antes de la publicación de estas directrices ya los programas de ordenador incorporados a un medio tangible (disquete) eran patentables.

28. La Oficina Japonesa adoptó en 1997 unas directrices que consagran de manera expresa la posibilidad de reivindicaciones relativas a un medio de almacenamiento legible por un computador, de forma que la práctica de esta Oficina se aproxima en gran medida a la de la Oficina Americana.

D) Exclusiones a la patentabilidad

29. Sin perjuicio de las limitaciones a la patentabilidad resultantes de la definición de invención, las leyes de patentes también pueden disponer que ciertas materias, no obstante ser invenciones, quedarán excluidas de protección por razones de política económica o de interés público.

30. El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) aclara expresamente que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar *sin discriminación por razón del campo de la tecnología* al cual pertenezca la invención. Las únicas exclusiones de la patentabilidad permitidas a los Miembros son las previstas expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27 párrafos 2 y 3). Estas exclusiones son facultativas, no obligatorias para los Miembros, y comprenden las siguientes:

⁹ Diamond vs Dieler, 450 U.S.175,105 (1980) “ laws of nature, natural phenomena and abstract ideas”.

- i) las invenciones *cuya explotación comercial* en el territorio deba impedirse necesariamente para los siguientes fines, siempre que la exclusión no se haga meramente porque la explotación este prohibida por su legislación:
- a) proteger el orden público o la moralidad,
 - b) proteger la salud o la vida de las personas o de los animales,
 - c) preservar los vegetales, o
 - d) evitar daños graves al medio ambiente;
- ii) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- iii) las plantas y los animales, excepto los microorganismos; y
- iv) los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

31. Las *obtencciones vegetales* deben ser protegidas en todos los Miembros de la OMC, sea mediante patentes de invención, mediante un sistema *sui generis* eficaz, o mediante una combinación de ambas formas de protección (Acuerdo sobre los ADPIC Artículo 27.3). Esta obligación expresa implica que aun cuando un Miembro optara por excluir de la patentabilidad a las plantas, subsistiría la obligación de dar protección legal por lo menos a las obtenciones vegetales.¹⁰

32. Ese compromiso emanado del Acuerdo sobre los ADPIC ha comenzado a acelerar el proceso de adopción de legislación especial para la protección de las variedades u obtenciones vegetales, aun cuando las plantas no estuviesen excluidas de protección por patente. Además, se está incrementando rápidamente el número de países en desarrollo que se han adherido o que están gestionando su adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), del cual son miembros a la fecha 57 Estados.

33. Algunas legislaciones excluyen los métodos terapéuticos, quirúrgicos, y de diagnóstico, en humanos y en animales. El Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 11-IP-95, consideró que no se encuentra dentro de la causal aquellos casos relativos a productos cosméticos. Igualmente, consideró el Tribunal que en aquellos casos relativos a un producto que tenga aplicación terapéutica y cosmética, sólo serían patentables las reivindicaciones relativas a la naturaleza cosmética del producto.

¹⁰ Las legislaciones distinguen entre el concepto de “planta” y el de “obtención vegetal” o “variedad vegetal”. Este último se define, por ejemplo, en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (Acta de 1991, Artículo 1.iv)) en los siguientes términos:

- “iv) se entenderá por “variedad vegetal” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de sí responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda
- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
 - distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
 - considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.”

Acertadamente el Tribunal cita como antecedente la decisión T 36/83 de la Cámara de recursos de la Oficina Europea de Patentes, por la que se aceptó una solicitud en la que exclusivamente se reivindicaba el uso cosmético de un producto que adicionalmente tenía una utilización terapéutica.

34. Igualmente relevante resulta la decisión de la Cámara de Apelaciones de la OEP de fecha 29 de septiembre de 1999, en la que la Universidad de Georgetown (USA), reivindicaba, a grandes rasgos, un método intravenoso para llevar un catéter al espacio que queda entre el pericardio y el corazón como paso previo a un procedimiento médico posterior. La Cámara confirmó la negación de la División de Examen, basada en que se trataba de un método que tenía carácter quirúrgico y por ello excluido de patentabilidad de acuerdo al artículo 52 (4) del Convenio de la Patente Europea. El apelante basaba su apelación en el hecho que, la existencia de un paso con carácter quirúrgico no convertía al método en un tratamiento quirúrgico, y por ello no quedaba cobijado en la causal de exclusión, ya que no se producía el efecto curativo que es requerido en la norma. En la decisión, la Cámara afirmó que la inserción de un catéter es considerado una técnica quirúrgica y luego agregó, que la presencia de un paso con carácter quirúrgico dentro de un método que involucra varios pasos, convierte a éste en un método quirúrgico. Se lee en la mencionada decisión que la razón de esta exclusión en la Convención Europea de Patentes, obedece al interés de asegurarle a aquellos que practican métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico como parte de tratamientos médicos en humanos o veterinarios en animales, el que no se vean limitados por las patentes.

III EL CONVENIO DE PARÍS

35. Hasta el siglo pasado, mientras no existió ningún convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, lograr la protección de derechos sobre nuevas invenciones en varios países resultaba difícil. Por una parte, por ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre sí, por otra parte, en lo que se refiere en especial a las invenciones, por tener que presentarse las solicitudes de patente aproximadamente al mismo tiempo en todos los países a fin de evitar que la publicación hecha en uno destruyera la novedad de la invención en los otros países. La falta de protección adecuada de las invenciones quedaba especialmente de manifiesto en ocasión de organizarse exposiciones internacionales de invenciones.

36. A medida que, durante la segunda mitad del siglo pasado, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección de las invenciones existió un deseo general de armonizar las leyes de propiedad industrial, con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países, fue haciendo más necesaria dicha armonización.

37. Luego de la celebración de varios congresos internacionales en los que se destacó la conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 concluyó con la aprobación y la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante llamado “el Convenio de París”). Después de su conclusión en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber, en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. Disposiciones relativas a las patentes:

a) Derecho de Prioridad (Art. 4)

38. El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.

39. El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en su país y en países extranjeros al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección. Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la protección en los diversos países de interés en su caso.

40. Se beneficia del derecho de prioridad cualquier persona con derecho a la regla del trato nacional, que ha presentado regularmente una solicitud de patente de invención u otro derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros.

41. El derecho de prioridad puede basarse sólo en la *primera* solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería.

42. El Artículo 4A.1) del Convenio de París reconoce expresamente que el derecho de prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto de distintos países, práctica bastante usual.

43. La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protección es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseños industriales.

44. La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depósito nacional regular constituye una base válida para el derecho de prioridad. Un depósito nacional regular significa la presentación de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentación válida en el

país respectivo. Vale como presentación “nacional” la presentación de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países miembros.

45. El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

46. El efecto del derecho de prioridad está regido por el Artículo 4B. Este efecto puede resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicación de prioridad, la solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, ningún acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

47. La duración del plazo de prioridad varía según los tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invención y los modelos de utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseños industriales y las marcas es de seis meses. Al determinar la duración del plazo de prioridad, se tomaron en consideración los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actualmente por el Convenio de París pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses.

48. El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”. En consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no sólo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad de invención.

49. Estas posibilidades responden a necesidades prácticas. Con frecuencia, después de una primera presentación, la invención es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el país de origen. En esos casos, resulta sumamente práctico que se puedan combinar esas solicitudes anteriores en una única solicitud posterior, al presentarla en otro país miembro antes del vencimiento del año de prioridad. Esta combinación es posible aunque las prioridades múltiples provengan de diferentes países miembros.

b) Independencia de las patentes

50. La regla relativa a la “independencia” de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4*bis*, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros.

51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni

cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país, o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país.

52. La razón en que se funda el principio de independencia de las patentes de invención, y el principal argumento en favor de él, es que las leyes nacionales y las prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro. La decisión de no conceder o de invalidar una patente de invención en determinado país, sobre la base de sus leyes, muchas veces carece de todo significado en el contexto jurídico diferente de otros países.

c) Mención del inventor en la patente

53. El Artículo 4^{ter} establece que el inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente de invención.

54. Las leyes nacionales han dado cumplimiento a esta disposición en formas diversas. Algunas sólo dan al inventor una acción civil contra el solicitante o titular a fin de obtener la inclusión de su nombre en la patente de invención. La tendencia generalizada es a exigir de oficio, durante el procedimiento de concesión de la patente de invención, que se indique el nombre del inventor. En algunos países, como los Estados Unidos de América, incluso se exige que el solicitante de la patente sea el inventor mismo.

d) Importación, falta de explotación industrial y licencias obligatorias

55. El artículo 5A del Convenio trata las cuestiones de falta de explotación industrial de una invención patentada, de la importación de artículos cubiertos por patentes y de licencias obligatorias. En el Artículo 5^{quater} se trata de la importación de productos manufacturados con procedimientos que están patentados en el país importador.

i) Importación

56. Respecto de la importación, el Artículo 5A.1) establece que la importación por el cesionario, hacia el país en que se ha concedido la patente, de artículos amparados por patentes y fabricados en cualquiera de los países de la Unión no representará abandono de la patente.

ii) Importación de productos fabricados con procedimientos patentados en el país importador

57. El Artículo 5^{quater} del Convenio de París establece que cuando se importa un producto a un país de la Unión en el que existe una patente que protege un *procedimiento* de fabricación del producto, el cesionario tendrá todos los derechos respecto del producto importado que normalmente se le hubieran acordado sobre la base de su patente de procedimiento en virtud de la ley del país de importación respecto de productos fabricados en ese país.

58. Algunas legislaciones de patentes establecen que cuando se concede una patente sólo para un procedimiento, el titular de la patente puede impedir, sobre la base de su patente de procedimiento, la actuación no autorizada por terceros de actos relacionados con la comercialización o utilización de *productos* obtenidos directamente por el procedimiento

patentado. En términos prácticos, esto significa que no solo constituirá infracción de la patente la utilización no autorizada del procedimiento, sino también e independiente de ello, la comercialización o utilización de productos obtenidos directamente con el procedimiento.

59. El Artículo 5*quater* se basa en las disposiciones que puedan existir en la legislación de patentes del país miembro respecto de la “extensión” de los derechos sobre una patente de procedimiento a los productos obtenidos por el mismo. Establece que, en la medida en que ese país haya aplicado su legislación de patentes a dicha “extensión” de protección, debe aplicarla a cualquier producto obtenido mediante el procedimiento, sin perjuicio de si la utilización tuvo realmente lugar. En virtud de esta disposición, si un producto fabricado utilizando el procedimiento patentado se saca al mercado en el territorio del país en el que se concedió la patente de procedimiento, los derechos bajo esa patente deben aplicarse, sin importar si el producto fue puesto en el mercado por importación del extranjero o fabricación y distribución locales.

60. Sin embargo, conviene señalar que el Artículo 5*quater* sólo resulta aplicable si se satisfacen las siguientes condiciones, a saber:

- a) la ley de patentes del país importador prevé que los derechos exclusivos sobre una patente de procedimiento se extienden a los productos obtenidos directamente por la utilización del procedimiento patentado;
- b) el procedimiento patentado es un procedimiento para fabricación de un producto; el Artículo 5*quater* no es pertinente respecto de procedimientos patentados cuya aplicación o uso no da por resultado un producto (por ejemplo, procedimientos para estudios de subsuelo o control de calidad); y
- c) los productos importados al país fueron fabricados utilizando el procedimiento patentado, es decir, se obtuvieron de hecho *mediante el procedimiento*.

iii) Falta de explotación industrial y licencias obligatorias

61. Con respecto a la explotación de las patentes y a las licencias obligatorias, la esencia de las disposiciones contenidas en el Artículo 5A es la de que cada país podrá tomar medidas legislativas para prever la concesión de licencias obligatorias con el objeto de prevenir los abusos que pueden resultar de los derechos exclusivos concedidos a través de una patente de invención, por ejemplo, la falta de explotación o la insuficiente explotación de una patente.

62. Conforme al Artículo 5A.4), la concesión de una licencia obligatoria por causa de falta o insuficiencia en la explotación de una patente no podrá ser solicitada antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de la patente o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde. La licencia obligatoria deberá ser denegada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. La licencia obligatoria deberá ser una licencia no exclusiva y no podrá ser cedida, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

63. Las disposiciones especiales sobre licencias obligatorias previstas en el Artículo 5A.4) son aplicables sólo para las licencias obligatorias por causa de falta o insuficiencia de explotación de una patente.

64. Una licencia obligatoria también podrá ser concedida por razón de interés público en casos en que no ha habido un abuso por parte del titular de la patente. Estos son en particular casos en los cuales la patente de invención afecta un interés público vital, por ejemplo, en los campos de la defensa o de la salud pública.

e) Plazo de gracia para el pago de tasas de mantenimiento

65. El Artículo 5*bis* prevé un plazo de gracia, de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas de mantenimiento aplicables a las patentes. Durante el plazo de gracia, la patente se mantiene temporalmente en vigor. En la mayoría de los países, las tasas de mantenimiento para las patentes deben pagarse anualmente. Si el pago no se realiza durante el plazo de gracia, la patente caducará retroactivamente, es decir, a partir de la fecha original de vencimiento de la anualidad.

f) Patentes en el tráfico internacional

66. El Artículo 5*ter* establece una regla común que contiene una limitación de los derechos del titular de la patente en circunstancias especiales. Se refiere al tránsito de dispositivos a bordo de barcos, aviones o vehículos terrestres en un país miembro en el que dicho dispositivo está patentado. Cuando tales medios de transporte de otros países miembros entran temporal o accidentalmente en el territorio de un país miembro dado y tienen a bordo dispositivos patentados en ese país, el propietario del medio de transporte no está obligado a obtener la aprobación previa o licencia del titular de la patente. En tales casos, la entrada temporal o accidental del dispositivo patentado en el país no constituye infracción de la patente. El dispositivo debe estar en el cuerpo, maquinaria, equipo, accesorios del vehículo y ser utilizado exclusivamente para las necesidades de operación.

g) Invenciones mostradas en exposiciones internacionales

67. El Artículo 11 del Convenio obliga a los países miembros a conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, una protección temporal a las invenciones patentables y modelos de utilidad expuestos en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas que se realicen en el territorio de cualquier país miembro. La protección temporal puede ofrecerse de diversas maneras. Una, es la concesión de un derecho de prioridad especial, similar al previsto en el Artículo 4. Otra, que se encuentra en varias legislaciones nacionales, es una disposición que prescribe que durante cierto tiempo, digamos doce meses antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente, la presentación de la invención en una exposición internacional no destruirá su novedad. Al elegir esta solución, es importante proteger al inventor, durante el mismo período, también contra actos abusivos de terceros, tales como la copia o usurpación de la invención a los fines de una solicitud de patente o su divulgación.

IV LOS MODELOS DE UTILIDAD

68. La figura de los modelos de utilidad resulta de gran utilidad para la protección de los resultados de la innovación en países de diferente situación tecnológica, como es el caso de Alemania, donde se le considera una figura de trascendental importancia en las labores de estímulo a la innovación. En Colombia y otros países de la región las estadísticas muestran que es una figura muy utilizada por la industria nacional.

69. A los modelos de utilidad hace referencia el artículo 1 numeral 2 del Convenio de la Unión de París, cuando enumera los objetos que se entiende hacen parte de la propiedad industrial y en el artículo 4 del mismo convenio cuando hace referencia al derecho de prioridad; pero no encontramos referencia a esta figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.

70. En el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se define la figura de modelos de utilidad, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

71. Los modelos de utilidad están ideados para proteger desarrollos tecnológicos, por ello se protegen por medio de la figura de las patentes de invención (artículo 81 de la decisión 486) y por ello, no se permite la protección para las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. Otras exclusiones de protección por la vía de los modelos de utilidad consagradas en la decisión 486, son los procedimientos en general y las materias excluidas de patentabilidad.

V. OTROS TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

72. Hay dos tratados administrados por la OMPI que resultan especialmente relevantes: el PCT y el PLT, a los que ya tuvimos la oportunidad de referirnos al inicio de ésta ponencia.

73. Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en el campo de las patentes; cuenta a la fecha con 124 Estados Miembro. Frecuentemente, se considera que marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional en este campo desde la adopción del propio Convenio de París. De hecho, se trata esencialmente de un Tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes. El PCT no dispone la concesión de “patentes internacionales”: la tarea y la responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección o de las Oficinas que actúan en nombre de esos países (las “Oficinas designadas”). El PCT no entra en competencia con el Convenio de París, sino que lo complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio.

74. El principal objetivo del PCT es el de simplificar y de hacer más eficaz y más económico –desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo– el procedimiento a seguir para solicitar en varios países la protección por patente para las invenciones.

75. Antes de la introducción del sistema del PCT, prácticamente el único medio de obtener protección para una invención en varios países consistía en la presentación de solicitudes separadas en cada uno de esos países; puesto que esas solicitudes se tramitaban aisladamente, ello implicaba una repetición de las operaciones de presentación y examen en cada país. Para lograr su objetivo, el PCT:

- establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de patentes (la “Oficina receptora”) se presente una solicitud única (la “solicitud internacional”), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte en el Tratado que el solicitante mencione (“designe”) en su solicitud.

- dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la Oficina receptora;

- somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica (esencialmente, los documentos de patente publicados relativos a invenciones anteriores), que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se pone a disposición, en primer lugar, del solicitante y posteriormente se publica;

- dispone la publicación internacional centralizada de solicitudes internacionales y de informes de búsqueda internacional relacionados así como su comunicación a las Oficinas designadas; y

- prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud internacional, que da un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención reivindicada responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

76. El procedimiento descrito se denomina usualmente la “fase internacional” del procedimiento PCT, mientras que se habla de “fase nacional” para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que, tal como se indica en el párrafo 7, supra, es tarea de las Oficinas designadas, es decir, las Oficinas nacionales de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre. La presentación de la solicitud internacional, la búsqueda internacional y la publicación internacional están cubiertas en el Capítulo I del Tratado; el examen preliminar internacional está cubierto en el Capítulo II de dicho Tratado (en la terminología del PCT, se habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas “nacionales”, incluso en el caso de una Oficina regional de patentes.)

77. El PLT es un tratado relativo a aspectos formales de las solicitudes de patentes, el cual igualmente aborda algunos temas estrechamente unidos con el procedimiento. A septiembre del 2004, ocho Estados han depositado o accedido al mencionado tratado, requiriéndose un mínimo de 10 para que entre en vigor.