

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/13/5.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de febrero de 2009

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Decimotercera sesión
Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009

LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES*

Documento preparado por la Secretaría

* Los comentarios formulados por los miembros y observadores del SCP sobre este documento están disponibles en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=153898

Índice

RESUMEN.....	2
I. INTRODUCCIÓN	6
II. ESTABLECIMIENTO DEL MARCO - EN QUÉ CONSISTE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES.....	6
a) Carácter dual de la información sobre patentes	6
b) La información sobre patentes en el sistema de innovación.....	8
c) La información sobre patentes: ventajas y limitaciones	8
III. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES EN LA EMPRESA..	10
a) Acceso a la información tecnológica y empresarial	10
b) Financiación a través de la propiedad intelectual	11
IV. FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS	11
V. MARCO JURÍDICO Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES.....	13
a) Solicitudes de patente	13
b) Publicación de las solicitudes y las patentes.....	15
c) Información relativa a los trámites ante la oficina.....	17
d) Cambios en la titularidad, el nombre o la dirección	18
e) Licencias y garantías.....	18
f) Decisiones judiciales relativas a las solicitudes y las patentes	19
VI. POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES	19
VII. INFRAESTRUCTURA E INSTRUMENTOS TÉCNICOS	20
a) Digitalización de las patentes	20
b) Bases de datos de patentes	20
c) Servicios de búsqueda especializada de la OMPI para los países en desarrollo	25
d) Creación de Centros de información tecnológica.....	26
VIII. BASE DE DATOS SOBRE INFORMES DE BÚSQUEDA Y EXAMEN	26
a) Acceso a los informes de búsqueda y examen preparados por otras oficinas	26
b) Bases de datos disponibles en la actualidad	27
c) Algunas cuestiones que han de considerarse	29
IX. EL DOMINIO PÚBLICO.....	30
a) Formas en que las invenciones pasan al dominio público.....	30
b) Dominio público e información sobre patentes	32

RESUMEN

1. Con arreglo a la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su duodécima sesión, celebrada entre el 23 y 27 de junio de 2008 en Ginebra, el presente documento preparado por la Secretaría se presenta como estudio preliminar sobre la cuestión de la difusión de información sobre patentes. El documento describe los rasgos y las características de la información sobre patentes y la posible utilidad de dicha información para distintos tipos de usuarios con diferentes finalidades. Seguidamente, examina el marco jurídico y los contenidos de la información sobre patentes, ofrece algunos ejemplos de la infraestructura e instrumentos técnicos pertinentes, como las bases de datos, y aborda aspectos relativos al dominio público.
2. El sistema de patentes tiene la finalidad de promover el progreso social y técnico y aumentar el bienestar general. Un aspecto importante en la consecución de este objetivo es fomentar la divulgación pública de las invenciones en beneficio de la sociedad en general. Las patentes publicadas (y, en muchos países, las solicitudes de patente) constituyen una fuente importante de información técnica de gran valor. Ahora bien, la información que engloba una patente no es solamente información de carácter técnico. También encierra información de naturaleza jurídica sobre el territorio de aplicación, la duración y el alcance de la protección y la titularidad de los derechos. Esta doble naturaleza del sistema de patentes desempeña un papel fundamental en el mecanismo de contrapeso de poderes del sistema de patentes.
3. La información sobre patentes cumple varias funciones y, por consiguiente, es de utilidad para distintos grupos de usuarios, entre los que se encuentran las oficinas de patentes (examinadores de patentes), investigadores, científicos, directivos de empresa, economistas, formuladores de políticas y agentes de patentes. En los círculos empresariales, la información sobre patentes se utiliza con profusión en la formulación de estrategias de propiedad intelectual, a fin de nutrir las actividades de investigación y desarrollo (I+D), favorecer las transacciones de concesión de licencias y de tecnología, transferir tecnología y analizar los mercados y la competencia para fundamentar decisiones empresariales importantes. Además, la posibilidad de disponer de información relativa a la titularidad y los derechos y obligaciones asociados a una patente (por ejemplo, acuerdos de concesión de licencias o garantías), habitualmente a través de los registros nacionales de patentes, puede favorecer la transparencia del mercado y la certidumbre jurídica de las transacciones de los denominados "activos intangibles".
4. El análisis económico de los datos sobre patentes, así como la cartografía de patentes, puede aportar información muy útil a los formuladores de políticas. En el plano nacional, la información sobre patentes puede utilizarse para formular diversos aspectos de la política industrial y de otras políticas. Así, por ejemplo, puede usarse para hacer un seguimiento del rendimiento nacional en el ámbito tecnológico, como información de base para la política de I+D, para fomentar una difusión más eficiente de la tecnología y para facilitar la creación de alianzas público-privadas. La función que desempeña la información sobre patentes en el desarrollo queda reflejada en varias de las recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.
5. El contenido de las solicitudes de patente, así como el formato de las solicitudes publicadas están normalizados en gran medida a nivel internacional. En general, contienen datos bibliográficos, reivindicaciones, una descripción, dibujos (en caso de necesidad) y un resumen. En algunos países, se publican íntegramente todas las solicitudes. En otros países,

solamente se publica cierta información en el boletín oficial (por ejemplo, datos bibliográficos, título de la invención y resumen), y el texto completo de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos queda a disposición para su examen público en las oficinas de patentes. Cada vez hay un mayor número de oficinas de patentes que han empezado a publicar en formato electrónico la información relativa a las patentes. La publicación electrónica aumenta la accesibilidad a la información, facilita la recuperación y el análisis de la información y resuelve problemas relacionados con el manejo y almacenamiento de papel. Por otro lado, la publicación electrónica plantea nuevas cuestiones, como la protección por derecho de autor de tales publicaciones.

6. Durante el proceso de tramitación de la solicitud de una patente ante una oficina, puede producirse un intercambio de comunicaciones entre la oficina y los solicitantes, así como entre la oficina y terceros. Estas comunicaciones constituyen una estupenda fuente de información sobre la situación jurídica actualizada de la solicitud o de la patente en cuestión, por ejemplo, si se ha concedido la patente, si se ha iniciado un proceso de oposición, si se han abonado las tasas de mantenimiento, si se ha retirado, abandonado o ha expirado la solicitud de patente, o si se ha efectuado alguna modificación o corrección a la solicitud o a la patente. En general, estas comunicaciones se conservan en las oficinas de patentes y están a disposición pública con arreglo a la legislación aplicable (normalmente una vez publicada la solicitud de patente o la patente correspondiente). Dicho de otro modo, la información sobre la situación jurídica está a disposición del público, pero en la práctica no se difunde de forma accesible a nivel mundial para su uso generalizado.

7. Ahora bien, para analizar los efectos jurídicos de una patente se precisa un conocimiento exhaustivo de la legislación vigente en materia de patentes. Además, el hecho de que una patente determinada no sea válida (y, por tanto, la invención patentada pueda ser explotada por terceros sin infringir la patente) no debe confundirse con la libertad de explotar la invención, dado que cabe la posibilidad de que no pueda explotarse la invención sin infringir otras patentes válidas.

8. Los cambios en la persona del solicitante o del titular de la patente quedan anotados en el registro nacional de patentes y se ponen a disposición pública una vez que se publica la solicitud o la patente. La exactitud de los datos y una información actualizada sobre los solicitantes y titulares aumenta la transparencia respecto de los verdaderos titulares de las patentes y facilita a los terceros el contacto con los titulares de derechos, si desean, por ejemplo, obtener licencias. Además, en algunos países, la información relativa a los acuerdos voluntarios de concesión de licencias, garantías, licencias obligatorias o cesiones obligatorias de derechos queda registrada en el registro de patentes, si bien, a efectos jurídicos, los registros de patentes de los diferentes países pueden no ser idénticos.

9. Dado que las decisiones administrativas tomadas por las oficinas de patentes pueden ser sometidas a revisión judicial, el análisis de la situación jurídica de una patente en particular no puede darse por concluido sin comprobar las decisiones de los tribunales relativas a dicha patente. La disponibilidad y el acceso a estas decisiones judiciales permitirán aumentar la transparencia y la certidumbre jurídica.

10. A la hora de suministrar información sobre patentes, cada oficina de patentes se atiene a una política de divulgación de información, que difiere de un país a otro. Por lo general, la política tiene en cuenta la función que desempeñan el sector público, principalmente las oficinas de patentes, que se subvencionan a través de las tasas de patentes, y el sector privado,

que utiliza la información en bruto disponible en estas oficinas y la transforma en servicios y productos de valor añadido.

11. Si bien toda la información necesaria para analizar los contenidos técnicos de las patentes (y de las solicitudes de patente), así como su situación, se encuentra en las oficinas de patentes, en la práctica puede resultar difícil acceder a dicha información, especialmente desde el extranjero. La digitalización de las colecciones nacionales facilita el acceso a la información sobre patentes, así como el uso estadístico y analítico de dicha información. La información sobre patentes está cada vez más accesible a través de servicios sencillos de utilizar que se prestan a través de Internet. El servicio de búsqueda PATENTSCOPE[®] de la OMPI ofrece acceso gratuito a las solicitudes internacionales PCT, y sirve de punto de entrada a todos los servicios de la OMPI relacionados con la información sobre patentes. En el contexto de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, está preparándose un estudio relativo a las bases de datos especializadas. Las bases de datos de literatura ajena a las patentes no siempre ofrecen acceso gratuito, y es frecuente que sólo puedan consultarse mediante suscripción. La OMPI está creando en este momento un servicio de Internet que permitirá la búsqueda y el acceso a publicaciones periódicas científicas y técnicas, que corresponderá a servicios similares a los que ofrecen determinados organismos de las Naciones Unidas en sus áreas de competencia. Además, los sistemas de clasificación, como el sistema de Clasificación Internacional de Patentes, constituyen uno de los elementos fundamentales del buen funcionamiento de las bases de datos de patentes con capacidades de búsqueda. El aumento en la diversidad de idiomas utilizados en la información sobre patentes debido a la internacionalización de las actividades de patentamiento constituye uno de los retos de hoy en día. La OMPI está preparando un instrumento translingüístico que ayudará a los usuarios a entender documentos completos en diferentes idiomas. Los Servicios de Información en materia de Patentes (WPIS) de la OMPI y el programa de Cooperación Internacional para la Búsqueda y el Examen de Invenciones (ICSEI) llevan ya tiempo prestando asistencia a los solicitantes y a las oficinas de patentes de los países en desarrollo. La OMPI se encuentra actualmente en la fase de implantación de un proyecto piloto para la creación de Centros de información tecnológica, que no solamente ofrecerán servicios de información sobre patentes, sino también de apoyo a la innovación.

12. Con vistas a tramitar las solicitudes de patente con puntualidad y garantizar la calidad y la validez de las patentes concedidas, muchos ordenamientos jurídicos nacionales requieren que solicitante presente, junto con su solicitud o en un momento posterior, información complementaria, como los informes de búsqueda y examen realizados por oficinas extranjeras sobre solicitudes paralelas presentadas o sobre patentes obtenidas en el extranjero. En estos últimos tiempos está creciendo el interés, en el contexto de facilitar el uso de los resultados de la labor de búsqueda y examen realizada por otras oficinas, por crear un portal integrado en el que los examinadores de las oficinas de patentes puedan acceder con facilidad a los informes de búsqueda y examen preparados por diferentes oficinas de patentes sobre solicitudes de familias de patentes. En lo tocante a las solicitudes internacionales en el marco del PCT, los informes de búsqueda y examen preparados durante la fase internacional ya están disponibles a través del servicio de búsqueda PATENTSCOPE[®]. Las mejoras en la introducción de datos durante la fase nacional permitirán introducir los informes de búsqueda y examen preparados durante la fase nacional respecto de solicitudes internacionales PCT en el servicio de búsqueda PATENTSCOPE[®]. En lo que se refiere a las solicitudes nacionales y regionales, si bien un pequeño número de oficinas ofrece acceso en línea a sus expedientes (incluidos los informes de búsqueda y examen), no existe un portal de acceso integrado para acceder en línea a la información de los expedientes a nivel internacional. Puesto que los informes de búsqueda y examen contienen información relativa a la patentabilidad de invenciones, no

solamente serán de utilidad para los examinadores de patentes, sino también para terceros interesados en evaluar la patentabilidad de una invención en particular. El Servicio de Acceso Digital de la OMPI puede constituir un punto de referencia a la hora de examinar un posible mecanismo a nivel internacional, si bien el examen jurídico y técnico en profundidad de la creación de una base de datos de informes de búsqueda y examen dependerá del objetivo y finalidad de dicha base de datos.

13. La información sobre patentes constituye un bien público a disposición del uso de cualquier persona. Se considera una de las fuentes de información tecnológica más ricas del mundo. Además, la información sobre patentes es un instrumento excepcional a la hora de determinar si una materia en concreto pertenece al dominio público. El sistema de patentes cuenta con un cierto número de "puertas" a través de las cuales una invención finalmente sale fuera del ámbito de la protección por patente. Los terceros pueden vigilar esas puertas utilizando la información sobre patentes. Por consiguiente, la accesibilidad a la información sobre patentes constituye un elemento importante para un dominio público rico y accesible.

I. INTRODUCCIÓN

14. En la duodécima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2008, el SCP pidió a la Secretaría de la OMPI la preparación, para la siguiente sesión del SCP, de estudios preliminares sobre cuatro cuestiones. Esas cuatro cuestiones son las siguientes:

- la difusión de información sobre patentes (entre otras cosas, la cuestión de la base de datos sobre informes de búsqueda y de examen);
- las excepciones a la materia patentable y las limitaciones a los derechos, entre otras cosas, las exenciones para la investigación y las licencias obligatorias;
- las patentes y las normas técnicas;
- el secreto profesional en la relación entre cliente y abogado.

15. Esas cuatro cuestiones no deben considerarse prioritarias respecto de las demás cuestiones recogidas en el listado que se elaboró durante la duodécima sesión del SCP, contenido en el anexo del documento SCP/12/4 Rev. (véase el párrafo 8.c) del documento SCP/12/4 Rev.).

16. Por consiguiente, la Secretaría ha preparado este documento como estudio preliminar de la cuestión referida a la difusión de información sobre patentes para la decimotercera sesión del Comité, que se celebrará del 23 al 27 marzo de 2009.

17. En la duodécima sesión del SCP, se aclaró que el sistema de trabajo del Comité, a saber, el procedimiento de avanzar por diversos caminos, entre ellos la preparación de estudios preliminares, se acordaba con la intención de elaborar un programa de trabajo del SCP (véase el párrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). Teniendo en cuenta estos antecedentes concretos, el estudio preliminar pondrá en contexto un conjunto amplio de cuestiones relativas a la difusión de información sobre patentes, especialmente las consideraciones políticas, el marco jurídico y la infraestructura técnica, y no contendrá conclusiones.

II. ESTABLECIMIENTO DEL MARCO - EN QUÉ CONSISTE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

a) Carácter dual de la información sobre patentes

18. El sistema de patentes tiene la finalidad de promover el progreso social y técnico y aumentar el bienestar general. Un aspecto importante en la consecución de este objetivo es fomentar la divulgación pública de las invenciones en beneficio de la sociedad en general. Más concretamente, las patentes (y a menudo también las solicitudes de patente pasado un periodo de tiempo determinado), que deben describir la invención de manera completa y clara, se publican para su examen público. Por consiguiente, las colecciones de solicitudes de patente y de patentes constituyen una fuente importante de información técnica de gran valor.

19. Sin embargo, el sistema de patentes no es simplemente un sistema de divulgación de la tecnología. Para alcanzar el objetivo del sistema de patentes, deben existir en primer lugar invenciones útiles. Por consiguiente, otro elemento importante, si no una condición previa, es apoyar la inversión y la innovación, que en última instancia beneficiarán a la sociedad en su conjunto y enriquecerán la vida del ser humano. Una medida concreta incorporada en el sistema de patentes con esta finalidad es el derecho exclusivo limitado. Por lo general, una

patente confiere un derecho exclusivo que permite a su titular evitar que otros utilicen, lleven a efecto o vendan comercialmente la invención reivindicada. Este derecho, no obstante, está limitado en cuanto a su aplicabilidad geográfica, plazo y alcance de la protección. Las patentes se conceden en el marco de la legislación aplicable en materia de patentes de un país determinado y tienen efectos jurídicos solamente en el estado o la región en que se haya concedido dicha patente. Una patente expira tras un periodo de tiempo definido, en general de 20 años a partir de la fecha de presentación, y cabe la posibilidad de que el titular de la patente la abandone antes de que finalice ese periodo. El alcance de la protección que confiere una patente queda definido por las reivindicaciones. Por tanto, la información sobre patentes no es simplemente información de carácter técnico, sino también información jurídica con relación al territorio aplicable, la duración de la protección, el alcance de la protección y la titularidad de los derechos. En algunos países, la información relativa a otros derechos relacionados con una patente, como los acuerdos de licencia celebrados y las garantías establecidas respecto de una patente, también está disponible en el registro nacional de patentes.

20. Esta doble naturaleza de la información sobre patentes (es decir, sus componentes técnico y jurídico) desempeña un papel fundamental en el mecanismo de contrapeso de poderes del sistema de patentes. En primer lugar, informa al público de la titularidad, extensión y ámbito técnico de los derechos vigentes. Esta información es esencial para terceros, a fin de evitar la infracción de los derechos de patente de otras personas, y para ponerse en contacto con el titular con el fin de negociar una licencia o una transferencia de derechos.

21. En segundo lugar, y en cierto sentido a imagen del primer componente, la información sobre patentes indica la medida en que terceros pueden explotar los conocimientos técnicos contenidos en el documento de patente sin infringir la patente. Una vez que expira o se abandona una patente en un país determinado, o en un país en que la patente no tenga efectos jurídicos, no se requiere que los terceros obtengan el consentimiento del titular de la patente para la explotación de la invención patentada. Además, si la legislación nacional vigente en materia de patentes prevé excepciones y limitaciones a los derechos,¹ no se considerará que los terceros que utilicen o lleven a efecto una invención patentada sujeta a una excepción o limitación infringen el derecho de patente en cuestión.

22. En tercer lugar, la información de las patentes es fundamental para garantizar la calidad de las patentes concedidas. Al realizar búsquedas sobre el estado de la técnica en bases de datos de información sobre patentes antes de redactar y presentar una solicitud de patente, y disponer, por tanto, de mejores datos en cuanto al estado de la técnica, los solicitantes tienen mayores posibilidades de obtener patentes sobre sus invenciones y, al mismo tiempo, contribuyen a facilitar el procedimiento de examen de las oficinas de patentes. Además, los solicitantes pueden ahorrarse los costos de presentación de la solicitud de una patente que no tenga perspectivas de obtener la protección. Durante la fase de examen, los examinadores de patentes utilizan la información de las patentes para establecer el estado de la técnica y examinar la patentabilidad de las invenciones. Asimismo, basándose en la información obtenida de las patentes publicadas, otras partes interesadas pueden iniciar procedimientos de oposición o revocación si piensan que una patente concedida no satisface los requisitos de patentabilidad previstos en la legislación aplicable. Del mismo modo, en algunos países, los terceros pueden contribuir al procedimiento de examen mediante la presentación de

¹ Véase el documento SCP/13/3.

información pertinente sobre el estado de la técnica. Naturalmente, estas contribuciones solamente son posibles cuando se dispone de acceso público a la información contenida en las solicitudes de patente.

23. El carácter dual de la información sobre patentes, junto con la creciente capacidad de procesar digitalmente esa información, brinda formas excepcionales de utilización de la información de las patentes.

b) La información sobre patentes en el sistema de innovación

24. Actualmente, la información sobre patentes no consiste simplemente en una colección de conocimientos técnicos o en un registro legal, sino más bien es un recurso valioso para el análisis técnico y económico a nivel de empresa y de políticas. La información sobre patentes desempeña un papel importante en el proceso de innovación, como, por ejemplo, la estimulación de nuevas ideas e invenciones mediante la difusión de la tecnología conocida; la asistencia en la creación de la invención y el producto al encontrar a posibles asociados; la comercialización del producto al encontrar posibles asociados para la concesión de licencias; la obtención de tecnología mediante fusiones o adquisiciones; y la realización de análisis sobre la libertad de acción.

25. La utilidad de la información sobre patentes ha aumentado considerablemente gracias al desarrollo de la tecnología digital y de Internet. La digitalización de la información sobre patentes permite buscar, clasificar, compilar y procesar datos en bruto de millones de documentos de patentes. Existen herramientas informáticas especiales que facilitan la legibilidad de la información procesada mediante presentaciones gráficas. Estas posibilidades técnicas responden a las necesidades específicas de diferentes usuarios con diferentes finalidades.

26. Claramente, la información sobre patentes solamente puede ser uno de los factores que contribuyen a la innovación, junto con otros factores previos necesarios, como una base tecnológica suficientemente efectiva con una transferencia adecuada de capacidades técnicas e intercambio de conocimientos técnicos que cumplen un importante cometido en el proceso de innovación. Ahora bien, la difusión y la explotación más efectiva de la información sobre patentes también puede estimular el uso y desarrollo de los otros elementos que acaban de mencionarse con los que mantienen una estrecha relación.

c) La información sobre patentes: ventajas y limitaciones

27. Debido a su carácter único, si se compara con otras publicaciones técnicas, como las revistas de tecnología y las publicaciones académicas, la información sobre patentes ofrece un conjunto de ventajas como fuente de información técnica. Desde los tiempos en que toda la información sobre una patente se publicaba en papel, los documentos de patente han sido sistemáticamente numerados y clasificados. Los formatos de estos documentos están normalizados en gran medida a nivel internacional. Las Normas, Recomendaciones y Directrices de la OMPI² han contribuido a dotar de una estructura bastante uniforme a los documentos de patente, que facilita la transmisión, el intercambio, la comunicación y la difusión de información sobre patentes entre las oficinas de patentes, así como un acceso y

² <http://www.wipo.int/standards/es/>

recuperación fácil de la información. Otras características de la información sobre patentes son las siguientes:

- Cuando una oficina de patentes publica una patente o una solicitud, ésta ya ha sido clasificada de acuerdo con materias técnicas subdivididas de forma sistemática. Muchas oficinas de patentes utilizan con profusión el sistema de Clasificación Internacional de Patentes.
- A menudo describe los antecedentes y la situación actual del estado de la técnica que atañe a la invención. Además, no sólo divulga conceptos técnicos, sino también sus posibilidades de aplicación práctica.
- Engloba, en principio, todas las tecnologías, incluidas las utilizadas para los productos de uso cotidiano.
- Se publica en el idioma o idiomas aceptados por la oficina de patentes correspondiente. Cuando se presentan solicitudes de patente relativas a la misma invención en varios países, estas solicitudes pueden publicarse en varios idiomas diferentes.

28. Por otra parte, la información sobre patentes está concebida con una finalidad jurídica y técnica específica del sistema de patentes. Por consiguiente, sencillamente no puede sustituir a otras fuentes de información. Si bien una invención debe estar descrita en la patente de manera que una persona experta la materia pueda llevar a cabo de invención sin demasiados experimentos o ensayos, para producir la invención en una medida económicamente rentable, la información técnica contenida en la patente suele necesitar ser complementada con otra información. Por ejemplo, dependiendo de la complejidad, elaboración y madurez de la tecnología, los conocimientos técnicos y la información comercial y de mercado pueden ser igualmente importantes. Pero incluso en el caso de que la invención se describa de una forma suficientemente clara y completa, en la práctica puede resultar más beneficioso y eficiente obtener los conocimientos técnicos y otro tipo de colaboración mercantil del inventor, en lugar de tratar de descubrir esta información por los propios medios.

29. Para quienes no estén acostumbrados a los documentos de patente, su estilo de redacción puede resultar extraño. Sin embargo, la estructura y el estilo de redacción de los documentos de patente reflejan el carácter dual de este tipo de documentos. Por un lado, deben divulgar la invención de manera clara y completa y, por otro lado, constituyen documentos legales que deben describir exhaustivamente el alcance de una tecnología complicada.

30. Además, se estima que el número total de solicitudes de patente presentadas en todo el mundo fue solamente en 2006 de 1,76 millones.³ Pese a que el sistema de clasificación y la tecnología digital facilitan la recuperación de información, se trata de una cifra asombrosa. A diferencia de los artículos académicos, las publicaciones de las solicitudes de patente no pasan, en la mayoría de los casos, por un proceso de examen colegiado, y depende del lector encontrar la información pertinente entre los millones de documentos que existen.

³ Informe de la OMPI sobre Patentes, 2008.

III. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES EN LA EMPRESA

a) Acceso a la información tecnológica y empresarial

31. La información sobre patentes cumple varias funciones y, por consiguiente, es de utilidad para distintos grupos de usuarios, entre los que se encuentran las oficinas de patentes (examinadores de patentes), investigadores, científicos, directivos de empresa, economistas, formuladores de políticas y agentes de patentes. En los círculos empresariales, la información sobre patentes se utiliza con profusión en la formulación de estrategias de propiedad intelectual, a fin de nutrir las actividades de investigación y desarrollo (I+D), favorecer las transacciones de concesión de licencias y de tecnología, transferir tecnología y analizar los mercados y la competencia. En todos estos casos, la accesibilidad a la información sobre patentes supone un estímulo para mantener la innovación.

32. Para los directivos de empresa, la información sobre patentes supone una fuente que permite llevar a cabo análisis cabales antes de tomar decisiones empresariales importantes, como la de elegir el área técnica en que debería invertir la empresa, determinar cuál es la estrategia y la orientación respecto de las actividades de I+D, decidir si se busca la cooperación en materia de I+D con otra empresa, decidir si se crea una empresa conjunta o se toman medidas encaminadas a realizar fusiones y adquisiciones. Para decidir sobre estas cuestiones, es indispensable analizar y hacer un seguimiento de los mercados y la competencia. El hecho de que en los documentos de patente se divulgue la identidad de los titulares de las patentes y de los inventores significa que la información puede ser utilizada para analizar empresas y sectores, en particular cuando se combina con otras fuentes de información. La actividad de patentamiento de una empresa puede reflejar su actividad en determinados campos tecnológicos así como el grado de desarrollo obtenido. Del mismo modo, de las actividades de patentamiento puede deducirse la orientación futura de una empresa en lo que a tecnología se refiere. En consecuencia, la información de las patentes muestra la evolución histórica de la tecnología y puede utilizarse para descubrir tendencias y preparar previsiones en esta área. En resumen, la información sobre patentes constituye un instrumento útil para hacer un seguimiento del mercado y analizar los puntos fuertes y débiles de una empresa, así como sus posibilidades y las amenazas a que está sujeta. Por consiguiente, para una empresa, la información sobre patentes resulta indispensable a la hora de formular una política de propiedad intelectual que esté en sintonía con su estrategia empresarial.

33. Basándose en su política de propiedad intelectual, una empresa ha de decidir qué es lo que patenta, cómo redacta las solicitudes de patente para proteger de forma efectiva la invención, el ámbito de la cobertura geográfica de las solicitudes de patente, durante cuánto tiempo debe mantenerse en vigor una patente en cada jurisdicción, y vigilar las posibles infracciones o cuestiones relacionadas con la libertad de acción. De nuevo, la solución a estas cuestiones exige un análisis de la cobertura y alcance de las propias patentes, así como las de los competidores.

34. En lo tocante a la transferencia comercial de tecnología, la información sobre patentes puede utilizarse para descubrir empresas que desarrollan su actividad en un campo concreto de la tecnología y determinar posibles asociados en la investigación. Asimismo, puede utilizarse para analizar diferentes soluciones técnicas que bien pueden formar parte del dominio público o estar sujetas a la protección de una patente. En este último caso, podrá analizarse la información sobre la patente y examinar la validez de la patente en cuestión. Si

la patente resulta ser válida, podrá identificarse a su titular y podrá plantearse la posibilidad de obtener licencias u otro tipo de opciones para la transferencia de derechos.

35. Además, la información tecnológica contenida en la información sobre patentes tiene utilidad para las actividades de investigación y desarrollo. Los investigadores y los ingenieros pueden encontrar soluciones técnicas en la información sobre patentes, y por tanto emprender la investigación desde un nivel de conocimiento superior. Así pues, pueden inspirarse en soluciones antiguas para responder a los nuevos problemas. Además, pueden evitar gastar el dinero y el esfuerzo en repetir labores de investigación.

36. A lo largo de los últimos años se han creado instrumentos específicos de análisis de patentes, como los mapas topográficos que muestran las áreas donde la actividad de patentamiento es superior o más intensa con relación a áreas tecnológicas específicas, que permiten llevar a cabo análisis de patentes en una fracción del tiempo que se necesitaba hace tan sólo algunos años. Estas herramientas de análisis gráfico ponen de relieve inmediatamente tendencias importantes basadas en la información de referencia disponible en las patentes, ya sea cronológica, geográfica, técnica o basada en citas. La cartografía de la información sobre patentes favorece la toma de decisiones, ya que ofrece una instantánea de la situación de una patente en un campo de interés específico en un momento determinado.

b) Financiación a través de la propiedad intelectual

37. Al crear un derecho de propiedad que puede hacerse valer legalmente, el sistema de patentes también hace de la invención un activo intangible con el que puede comerciarse. En consecuencia, la invención se convierte en parte del propio proceso económico, creando nuevos "bienes" y valor en el proceso económico. Para lograr la transparencia del mercado y la certidumbre jurídica en la transacción de esos bienes, es indispensable disponer de la información relativa a la titularidad, la materia y los derechos y obligaciones asociados a esos bienes. Esta información puede obtenerse en los registros nacionales de patentes. Así, por ejemplo, el titular de una patente queda inscrito en el registro nacional de patentes. En algunos países, la información relativa a la concesión de licencias queda registrada o inscrita en el registro de patentes. Además, en los países donde es posible crear garantías sobre las patentes, también se registra cierta información relativa a los acuerdos de garantía en el registro de patentes. En resumen, la información sobre patentes brinda una información indispensable a los compradores y vendedores de activos intangibles y contribuye a la transparencia y eficiencia de los mercados basados en la tecnología.

IV. FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

38. El análisis estadístico de la información sobre patentes ayuda a los responsables políticos a formular estrategias y políticas nacionales e internacionales en el área de la tecnología y otras áreas de política pública. Puesto que las actividades de patentamiento pueden utilizarse como uno de los indicadores de la innovación, el análisis estadístico de los datos sobre patentes permite establecer tendencias en áreas técnicas específicas y en los mercados que habrán de ser vigilados y analizados. Esto contribuye a determinar las estrategias y las políticas nacionales o internacionales en diversas áreas y poner en marcha un curso de acción adecuado con el fin de cumplir los objetivos planeados en materia política.

39. El análisis económico de los datos sobre patentes, así como la cartografía de patentes, puede aportar información muy útil a los formuladores de políticas. En el plano nacional, la información sobre patentes puede utilizarse de distintas formas para formular la política industrial. Puede usarse para hacer un seguimiento del rendimiento nacional en el ámbito tecnológico, como información de base para la política de I+D y para fomentar una difusión más eficiente de la tecnología. Además, los datos empíricos pormenorizados pueden utilizarse para validar modelos teóricos en diversos campos como, por ejemplo, el comportamiento estratégico de una empresa o su política de competencia. Con relación a la investigación pública, la información sobre patentes también favorece la creación de alianzas público-privadas. A fin de desarrollar los productos y distribuirlos en el mercado, facilita la identificación de los actores capaces de proporcionar la tecnología, los conocimientos y el capital requeridos.

La Agenda de la OMPI para el Desarrollo

40. La función que desempeña la información sobre patentes en el desarrollo económico es particularmente importante para las economías emergentes y en desarrollo, que no sólo se benefician de los conocimientos disponibles que se derivan del estado de la técnica, sino que les permite encontrar asociados para la obtención de licencias y la transferencia de tecnología. La función que desempeña la información sobre patentes en el desarrollo se refleja en la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. La información sobre patentes ocupa un lugar destacado en las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, lo que refleja su importante contribución a la difusión de información científica y técnica entre los países en desarrollo. Al menos seis de las 45 Recomendaciones se refieren a servicios de información sobre patentes (se han destacado los aspectos importantes en *cursiva*), a saber:

“8. Solicitar a la OMPI que celebre acuerdos con instituciones de investigación y empresas privadas, con miras a *facilitar el acceso* de las oficinas nacionales de los países en desarrollo, especialmente los PMA, y sus organizaciones regionales y subregionales de propiedad intelectual, *a las bases de datos especializadas para realizar búsquedas en materia de patentes.*

“19. En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates sobre cómo *facilitar aún más a los países en desarrollo y los PMA el acceso a la información y la tecnología, a fin de fomentar la creatividad y la innovación* y fortalecer tales actividades en curso en la OMPI.

“25. Estudiar qué políticas e iniciativas relacionadas con la propiedad intelectual son necesarias para *fomentar la transferencia y difusión de tecnología* en pro de los países en desarrollo, y adoptar las medidas adecuadas para que los países en desarrollo puedan comprender plenamente las distintas disposiciones relativas a las flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y beneficiarse de las mismas, según corresponda.

“28. Estudiar las políticas y medidas de apoyo a la propiedad intelectual que podrían adoptar los Estados miembros, en especial los países desarrollados, para *fomentar la transferencia y difusión de tecnología* a los países en desarrollo.

“30. La OMPI debe colaborar con otras organizaciones intergubernamentales para proporcionar asesoramiento a los países en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar a los PMA, sobre *cómo acceder y aplicar la información de propiedad intelectual sobre*

tecnología, especialmente en ámbitos que revistan especial interés para los países que lo solicitaron.

“31. Empezar las iniciativas adoptadas por los Estados miembros que contribuyen a *la transferencia de tecnología a los países en desarrollo*, tales como solicitar a la OMPI que proporcione mejor acceso a la información publicada sobre patentes.”

41. Estas recomendaciones ponen de relieve áreas específicas donde su aplicación contribuirá a una reducción efectiva de la brecha digital y de conocimientos que existe entre los países desarrollados y en desarrollo.

42. Se han adoptado medidas iniciales para comenzar a aplicar estas recomendaciones, como el análisis de las necesidades de los países en desarrollo respecto de bases de datos especializadas en patentes tecnológicas, así como la comparación de los costos y beneficios de las bases de datos comerciales y gratuitas sobre patentes y de las bases ajenas a las patentes. La aplicación práctica también ha supuesto la creación de un servicio a través de Internet de acceso y búsqueda de documentación ajena a las patentes, es decir, publicaciones científicas y técnicas, para determinados países en desarrollo que cumplan ciertas condiciones, y la creación de Centros de información tecnológica para difundir la información sobre tecnología de manera más eficiente (véase más adelante). Actualmente, la información sobre patentes está infrutilizada en los países en desarrollo y en las Pymes de todo el mundo. Las oficinas de patentes deben fomentar todavía más el uso efectivo de la información sobre patentes, suministrando con ese fin material de información, formación y servicios en línea.

V. MARCO JURÍDICO Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

a) Solicitudes de patente

43. Las solicitudes nacionales o regionales de patente tienen un contenido bastante uniforme, similar a los contenidos de las solicitudes internacionales de patente en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Con relación a la forma y los contenidos de las solicitudes nacionales o regionales de patente, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) prevé un conjunto máximo de requisitos que, en principio, están en sintonía con los requisitos previstos en el PCT. El artículo 6.1 del PLT prevé que, salvo estipulación en contrario, en el Tratado, ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud, diferente o adicional a: i) los requisitos relativos a la forma o al contenido previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes; ii) los requisitos relativos a la forma o al contenido cuyo cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pueda ser exigido por la Oficina de cualquier Estado; y iii) los requisitos establecidos en la regla tres del PLT.

44. En general, la solicitud de una patente contiene un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen. En el petitorio se indica que el solicitante desea la protección por patente, el nombre y la dirección del solicitante y del representante, así como el título de la invención. Respecto de las solicitudes regionales de patente, en el petitorio puede designarse a los países en que se desea la protección. Además, el petitorio puede contener información relativa a la solicitud, por ejemplo, una reivindicación de prioridad, el otorgamiento de un poder, una declaración de divulgación no oponible, una declaración de autoría de la invención o un documento relativo

al derecho del solicitante, que también podrá presentarse de forma separada, dependiendo de la legislación vigente.

45. Las reivindicaciones definen el alcance de la protección por patente. El artículo 6 del PCT establece que las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.

46. De conformidad con el artículo 5 y el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia pueda llevar a efecto la invención.⁴ Por consiguiente, la descripción contiene información técnica detallada relativa a la invención. Esta descripción suficientemente clara desempeña un papel fundamental en la difusión de la información técnica al público. Normalmente, indica el ámbito técnico de la invención, explica en detalle los antecedentes de la técnica de la invención y describe con detalle las características de la invención. Como forma de divulgar la invención, puede describirse de manera que el problema técnico y su solución puedan comprenderse, y se indicarán los efectos ventajosos de la invención reivindicada respecto de la técnica anterior. Algunos países exigen al solicitante que indique la mejor forma de llevar a efecto la invención que conozca en la fecha de presentación de la solicitud (o en la fecha de prioridad).⁵ Además, algunos países exigen que cuando no resulte evidente, habrá de describirse la forma en que la invención puede explotarse industrialmente y la forma en que puede llevarse a efecto y utilizarse (o, en el caso de que solamente pueda utilizarse, la manera en que esto puede hacerse). Cuando se presenta algún dibujo, la descripción también suele contener una breve explicación de éste.

47. Con respecto a las invenciones relativas a material biológico, es posible que el solicitante no pueda describir el material en la solicitud de manera que una persona experta en la materia pueda llevar a efecto la invención reivindicada sin tener acceso a dicho material. En este caso, en la medida en que no pueda describirse el material de otro modo, muchos países permiten a los solicitantes a cumplir el requisito de la divulgación mediante el depósito del material en una institución de depósito con arreglo a la legislación vigente. El material depositado se pondrá a disposición de terceros de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación aplicable. Además, la descripción contendrá una referencia a este material biológico depositado.

48. Los dibujos no siempre son necesarios para divulgar la invención reivindicada de manera completa y suficiente. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la invención, resultan útiles para ilustrar, por ejemplo, un gráfico del objeto inventado, un esquema de un circuito electrónico o una fórmula química.

49. El resumen contiene una reseña de la divulgación tal como figura en la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo. Este resumen sirve de fuente de información que permite al lector entender lo fundamental de la invención de manera rápida. En general, el resumen tiene una finalidad puramente informativa y no se tendrá en cuenta a efectos de interpretar las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgación o la patentabilidad de la invención reivindicada.

.

⁴ Las disposiciones previstas en las legislaciones nacionales y regionales a este respecto pueden encontrarse en el documento SCP/12/3 Rev.2, Anexo II.

⁵ Véase también el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

50. También hay otros documentos cuya presentación puede ser necesaria ante la oficina. Por ejemplo, algunos países requieren que los solicitantes presenten información sobre el estado de la técnica conocida por el titular. Además, algunos países exigen que el solicitante suministre información relativa a las solicitudes y patentes extranjeras correspondientes.⁶ Esta información engloba, por ejemplo, los informes de búsqueda y examen preparados por otras oficinas que han tramitado solicitudes de familias de patentes en paralelo.

51. Cuando la solicitud contiene nucleótidos o secuencias de aminoácidos, las oficinas de patentes a veces requieren que se suministre una lista de la secuencia, a menudo en formato electrónico, para facilitar el examen sustantivo. La presentación de la lista de secuencias está en gran medida normalizada.⁷

52. En algunos países, cuando una invención se refiere o utiliza materiales biológicos o conocimientos tradicionales, la solicitud de la patente debe incluir información sobre la fuente de origen o el origen geográfico de ese material o conocimiento utilizado en la invención. Algunos países también exigen la presentación de pruebas fehacientes del consentimiento fundamentado previo por parte de las administraciones correspondientes y de la distribución justa y equitativa de los beneficios de acuerdo con el régimen nacional pertinente.

b) Publicación de las solicitudes y las patentes

53. Tal como se ha señalado anteriormente, la publicación de las patentes constituye uno de los elementos fundamentales del sistema de patentes, y la importancia de esta publicación está reconocida también en el Convenio de París. El artículo 12 del Convenio de París establece que cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes y de otros derechos de propiedad industrial. Este servicio publicará una hoja oficial periódica, y publicará regularmente los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas. Aparte de la publicación periódica obligatoria de datos esenciales relativos a las patentes concedidas, el Convenio de París no especifica de qué manera han de "comunicarse al público" las patentes.

54. Habida cuenta del papel destacado que desempeña la publicación de las patentes para difundir la información técnica, poner a disposición el alcance de la protección por patente y facilitar la transferencia de tecnología, las administraciones nacionales suelen publicar incluso más datos. Muchas oficinas nacionales publican en sus boletines oficiales datos bibliográficos, incluido el nombre y la dirección del solicitante y del inventor, la fecha y número de la solicitud, la fecha y número de publicación, la clasificación de la patente, el título de la invención y el texto íntegro de las reivindicaciones, la descripción y el resumen. En general, el resto de la información relativa a las patentes, como por ejemplo diversas declaraciones y documentos presentados por el solicitante durante el proceso de tramitación ante la oficina, también se pone a disposición pública para su examen. En algunos países,

⁶ Véase también el artículo 29.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷ Norma ST.25 de la OMPI (http://www.wipo.int/standards/es/part_03_standards.html), referida la "Norma para la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en solicitudes de patente en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)", en la forma establecida en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas en virtud del PCT (<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-25-01.pdf>)

solamente se publica en el boletín oficial cierta información, como la fecha de la concesión, la fecha de presentación, los nombres de los solicitantes y el título de la invención. Otros tipos de información, como el texto íntegro de las reivindicaciones y la descripción se ponen a disposición pública en las oficinas de patentes para su examen. Generalmente, previa solicitud, pueden obtenerse copias de esta documentación.

55. Antiguamente, las patentes se publicaban en un boletín oficial en papel o se ponían a disposición pública en las oficinas de patentes. Sin embargo, hay un número cada vez mayor de oficinas de patentes que han comenzado a publicar las patentes en formato electrónico, en particular, a través de Internet. Esta publicación electrónica permite resolver problemas relacionados con el manejo y almacenamiento de un volumen considerable de publicaciones impresas y reduce los costos de publicación. Para los usuarios del sistema de patentes aumenta la accesibilidad a la información sobre patentes y facilita la recuperación de información mediante, por ejemplo, el uso de sistemas de búsqueda a texto completo, y la realización de análisis estadísticos. Por otro lado, la publicación electrónica de patentes puede plantear nuevas cuestiones, como por ejemplo la protección de tales publicaciones mediante el derecho de autor.

56. En algunos países y sistemas regionales, las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad), o incluso antes. La publicación de las solicitudes de patente asegura la difusión rápida de sus contenidos técnicos y de las posibles reivindicaciones con respecto a los derechos de patente. Particularmente en los países donde las oficinas llevan a cabo un examen sustantivo, la concesión de una patente puede requerir varios años. Puesto que la invención reivindicada no queda protegida hasta la concesión de la patente, durante el período que transcurre entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente se corre el riesgo de que un tercero que haya conocido la invención a través de su publicación pueda explotarla sin el consentimiento del solicitante. A fin de proteger adecuadamente a los solicitantes ante esta explotación por terceros, las legislaciones nacionales generalmente prevén una salvaguardia para el solicitante, como el derecho a reclamar una compensación pecuniaria.

57. Hasta el vencimiento del periodo reglamentario (por ejemplo, hasta que expiren los 18 meses desde la fecha de presentación o de prioridad), las solicitudes se mantienen confidenciales. Ahora bien, en algunos países, en circunstancias excepcionales limitadas, una solicitud de patente puede hacerse pública antes de que expire ese periodo. Entre estas circunstancias figuran, por ejemplo, las siguientes: i) que el solicitante explícitamente solicite la publicación anticipada de su solicitud; ii) que un tercero desee examinar la solicitud debido a que ha recibido del solicitante el aviso de que una vez que se conceda la patente será demandado por infracción.

58. Además, en algunos países también existen casos excepcionales en los que la totalidad o determinadas partes de la patente no se publican. Uno de estos casos es cuando la solicitud contiene una invención que puede ser perjudicial para la seguridad nacional. Otro caso típico es cuando la solicitud contiene una expresión contra las buenas costumbres o el orden público, y la oficina de patentes decide de oficio no publicar dicha expresión. En algunos países, el nombre del inventor no figura en la publicación si así lo ha solicitado éste explícitamente.

59. El formato de las solicitudes y de las patentes publicadas está en gran medida normalizado a nivel internacional. Muchos datos bibliográficos que se utilizan frecuentemente en la primera página de los documentos de patente o en los boletines oficiales están identificados a través de códigos numéricos (denominados “códigos INID”), de

conformidad con la norma ST.9 de la OMPI.⁸ Estos códigos facilitan la identificación de la información sin necesidad de conocer el idioma utilizado ni la legislación aplicable en materia de propiedad industrial, ni los convenios o tratados aplicados.

c) Información relativa a los trámites ante la oficina

60. Durante la tramitación de una patente ante la oficina, pueden tener lugar varios intercambios de comunicación entre la oficina y el solicitante, así como entre la oficina y terceros. Puede que la oficina de patentes notifique al solicitante que su solicitud no cumple algunos requisitos formales. También puede enviar al solicitante un informe de búsqueda y examen y su decisión de conceder la patente o de denegar la solicitud. El solicitante puede enviar a la oficina una modificación de la solicitud o una corrección de la patente concedida, pedir una solicitud fraccionaria o abonar las tasas exigidas. En algunos países, un tercero puede presentar una oposición antes o después de la concesión de la patente. Tras dicha petición, se intercambiarán una serie de comunicaciones entre la oficina y las partes afectadas. En el caso de que la legislación aplicable contemple un procedimiento de recurso administrativo, se producirán varias comunicaciones de entrada y salida con el organismo de apelaciones competente.

61. Estas comunicaciones constituyen una estupenda fuente de información sobre la situación jurídica actualizada de la solicitud o de la patente en cuestión, por ejemplo, si se ha concedido la patente, si se ha iniciado un proceso de oposición, si se han abonado las tasas de mantenimiento, si se ha retirado, abandonado o ha expirado la solicitud de patente, o si se ha realizado alguna modificación o corrección a la solicitud o a la patente. En general, estas comunicaciones se conservan en las oficinas de patentes y están a disposición pública de acuerdo con la legislación aplicable (normalmente una vez publicada la solicitud de patente o la patente correspondiente). Dicho de otro modo, la información sobre la situación jurídica está a disposición del público, pero en la práctica no se difunde de forma accesible a nivel mundial para su uso generalizado. Los problemas para acceder a esta información aumentan la incertidumbre jurídica e impiden a empresas y formuladores de políticas tomar decisiones eficientemente, dado que la validez de las patentes tiene consecuencias sobre las negociaciones y las decisiones relativas a la posibilidad de llegar a acuerdos voluntarios de concesión de licencias, a la concesión de licencias obligatorias o a la fabricación o importación de productos que han dejado de estar protegidos por patente. La información relativa a los cambios de titularidad, nombre, dirección, la situación de las licencias y otros derechos y obligaciones legales relacionados con la patente en cuestión, así como las decisiones judiciales relativas a dicha patente, en caso de existir, también forman parte integrante de la información jurídica, tal como se describe más adelante en mayor detalle.

62. No obstante, es preciso un conocimiento exhaustivo de la legislación vigente en materia de patentes para analizar los efectos legales de una patente. Así, por ejemplo, con arreglo al artículo 5*bis* del Convenio de París, se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone. Además, en algunos países, cuando un solicitante o titular no haya cumplido con un plazo para realizar un trámite ante la oficina, y dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una

⁸ Norma ST.9 de la OMPI “Recomendación relativa a los datos bibliográficos contenidos en los documentos de patente y en los CCP o en documentos relacionados con ellos”
[<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-09-01.pdf>]

pérdida de derechos respecto de una solicitud o patente, la oficina podrá restablecer los derechos del solicitante o titular bajo determinadas circunstancias durante un período determinado, que puede ser variar de un país a otro.⁹ De igual modo, los plazos para solicitar una revisión judicial varían de un país a otro. Además, el hecho de que no exista una patente válida respecto de una invención en particular no debe confundirse con la libertad de explotar dicha invención, dado que cabe la posibilidad de que la invención no pueda explotarse sin infringir otras patentes válidas.

d) Cambios en la titularidad, el nombre o la dirección

63. Los cambios en la persona que presenta la solicitud o en el titular de la patente quedan anotados en el registro nacional de patentes y se ponen a disposición pública una vez que se publica la solicitud o la patente. Las razones del cambio en la persona del solicitante o titular podrían ser, por ejemplo, un contrato de cesión de la titularidad de la solicitud o de la patente en cuestión, una fusión, la reorganización o la división de la persona jurídica, por aplicación de la ley o por una decisión de un tribunal que transfiera la titularidad de una solicitud o una patente. Del mismo modo, cuando se produce un cambio en el nombre o la dirección del solicitante o del titular, este cambio queda registrado en el registro de patentes. La exactitud de la información sobre los solicitantes y los titulares aumenta la transparencia respecto de los verdaderos titulares de las patentes, y facilita a los terceros el contacto con los titulares de derechos, si desean, por ejemplo, obtener licencias.

64. No obstante, cabe señalar que los efectos jurídicos de los registros nacionales de patentes pueden ser diferentes de un país a otro. Respecto de los requisitos formales relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad, el nombre o la dirección, las reglas 15 y 16 del PLT establecen los requisitos máximos que las Partes Contratantes pueden exigir con arreglo a las legislaciones nacionales vigentes.

e) Licencias y garantías

65. En algunos países, puede inscribirse o registrarse una licencia respecto de una solicitud de patente en los registros nacionales de patentes. Si bien los efectos legales de dicha inscripción o registro pueden ser diferentes de un país a otro, ofrece certidumbre jurídica e informa a los terceros sobre la situación de la concesión de licencias. De igual modo, en algunos países, la información relativa a la creación de una garantía respecto de una solicitud o una patente también puede inscribirse o registrarse en el registro nacional de patentes. Debido a que los acuerdos de licencia y las garantías suelen contener información comercial de carácter sensible para ambas partes interesadas, la legislación nacional aplicable puede que limite la divulgación pública a determinada información registrada en el registro de patentes. Respecto de los requisitos formales relativos a la petición de inscripción de una licencia o una garantía, la regla 17 del PLT establece los requisitos máximos que las Partes Contratantes pueden exigir con arreglo a las legislaciones nacionales vigentes.

66. Además, la información relativa a las licencias obligatorias y a la licencia de derechos, que también puede ser de utilidad para terceros, con frecuencia queda registrada y se publica de conformidad con la legislación aplicable.

⁹ Véanse también los artículos 12 y 13 del PLT.

f) Decisiones judiciales relativas a las solicitudes y las patentes

67. Las decisiones administrativas tomadas por las oficinas de patentes pueden ser sometidas a revisión judicial de conformidad con la legislación aplicable. Por consiguiente, si, por ejemplo, la oficina concede una patente, ésta puede quedar invalidada posteriormente por un tribunal competente. O, incluso si la oficina de patentes ha denegado una solicitud, ésta todavía puede estar pendiente de resolución en los tribunales. Por tanto, la información relativa a si una patente o una solicitud están pendientes en los tribunales y cuál es el resultado del proceso judicial también es importante para entender la situación jurídica real de la solicitud o patente en cuestión. Hay dos cuestiones que deben considerarse. La primera cuestión es si dicha información está a disposición pública. La segunda cuestión se refiere a dónde puede encontrarse la información (por ejemplo, en el registro de patentes o en otro tipo de registro) y en qué medida la información está accesible para el público en general.

VI. POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

68. A la hora de suministrar información sobre patentes, cada oficina de patentes se atiene a una política de divulgación de información, que difiere de un país a otro. Por lo general, la política tiene en cuenta la función que desempeñan el sector público, principalmente las oficinas de patentes, que se subvencionan a través de las tasas de patentes, y el sector privado, que utiliza la información en bruto disponible en estas oficinas y la transforma en servicios y productos de valor añadido.

69. En algunos países se fomenta la creación de un sector privado de información sobre patentes, ya sea mediante financiación directa de empresas públicas o semipúblicas, o mediante contratos con proveedores de información sobre patentes que garantizan cierto nivel de difusión de información sobre patentes dentro del país. En esos casos, por lo general la oficina de patentes se limita a prestar servicios directos mínimos. En otros países, las oficinas de patentes fomentan la distribución general y gratuita de datos sobre patentes, lo que puede inducir a crear un sector privado muy activo que utilice de forma muy avanzada la información sobre patentes aun cuando la oficina no participe por sí misma activamente en la creación de dicho sector privado, excepto en la medida en que pone a disposición los datos para su fácil acceso. Hay también oficinas nacionales que sólo suministran información básica en papel, a saber, en boletines, y no en formato electrónico, en cuyo caso es más difícil garantizar una difusión más amplia de la información sobre patentes.

70. En cualquier caso, la función primordial del sector público, es decir, de las oficinas de patentes, deber ser la de velar por que la información esté disponible puntualmente y en un formato que pueda utilizarse. Algunas oficinas de patentes pueden precisar asistencia para lograr ese objetivo. En general, el sector público fomenta la difusión y el uso efectivo de la información sobre patentes, ya sea suministrando dichos servicios por su cuenta o instando al sector privado a hacerlo.

71. La difusión más general a nivel nacional e internacional de la información sobre patentes puede traducirse en una pérdida de control de la información por parte de la administración que la haya creado. Por consiguiente, en las políticas de difusión de información sobre patentes deberá tenerse en cuenta la prerrogativa de que deben gozar las oficinas de patentes para mantener derechos sobre la utilización y redistribución de sus datos, en particular, el derecho a percibir ingresos en razón de la utilización comercial de la información.

VII. INFRAESTRUCTURA E INSTRUMENTOS TÉCNICOS

a) Digitalización de las patentes

72. En la mayoría de los países, los documentos de patente, así como la información sobre la situación jurídica de una patente se ponen a disposición del público mediante su publicación impresa o a través del examen público en la oficina de patentes. Ahora bien, esta "disponibilidad" de la información no siempre significa que en la práctica sea "accesible". De los 184 Estados miembros de la OMPI, solamente 80 administraciones de patentes suministran datos sobre patentes en formato electrónico. Muchos de esos datos electrónicos son datos bibliográficos, a menudo sin título o un resumen que permita la búsqueda y la recuperación. Solamente un pequeño número de administraciones de patentes pone a disposición el texto completo de los documentos de patentes en formato electrónico. Análogamente, son muy pocas las Administraciones de patentes que ponen a disposición en formato electrónico información detallada sobre la titularidad y la situación jurídica de las patentes. Esto significa que pese a que toda la información necesaria para analizar los contenidos técnicos de una patente, así como su situación jurídica, está disponible en las oficinas de patentes, puede resultar muy difícil obtener información fiable sobre el alcance geográfico y la situación jurídica de las patentes en diferentes partes del mundo, en particular, en los países en desarrollo. Por tanto, una primera medida necesaria es la digitalización de las colecciones nacionales para completar las bases de datos, no sólo con información técnica, sino también con información de carácter jurídico, y hacer un uso estadístico y analítico de la información sobre patentes.

73. Con el fin de mejorar la accesibilidad de la información a nivel nacional e internacional, la OMPI está incrementando activamente sus programas de asistencia técnica, que engloban el escaneo, el formateo de datos, el reconocimiento óptico de caracteres y la difusión de datos sobre patentes, centrándose fundamentalmente en las oficinas de patentes de los países en desarrollo donde la cobertura de información sobre patentes ha sido incompleta o inexistente en el pasado. Entonces no sólo podrá accederse a esta información tecnológica, junto con otra información tecnológica accesible a nivel internacional, y evaluarse localmente de manera que se fomente una base tecnológica local, sino que también se difundirá de manera más amplia a nivel internacional.

b) Bases de datos de patentes

74. Hoy en día se puede acceder cada vez más a la información de las patentes gracias a servicios de fácil utilización suministrados a través de Internet. Hay dos categorías principales de servicios disponibles de bases de datos: servicios gratuitos, por lo general prestados por las oficinas de patentes y otras instituciones del sector público, y servicios de pago, prestados por el sector privado.

75. El acceso a una amplia selección de bases de datos gratuitas responde a las necesidades básicas de las búsquedas de patentes que realizan no profesionales del campo, en particular, los inventores a título individual, los estudiantes y las pequeñas y medianas empresas. De dichos servicios se encargan en su mayoría las oficinas nacionales y regionales de patentes,

así como la OMPI y otras instituciones académicas.¹⁰ Aun cuando esas bases de datos gratuitas tienen por finalidad inicial suministrar funciones sumamente básicas, los costos en disminución de las tecnologías de la información han permitido un rápido auge de los servicios de bases de datos gratuitas que suministra el sector público, y hoy se ofrecen funciones de búsqueda mucho más eficaces a los usuarios.

76. Por lo general, los proveedores de información sobre patentes del sector comercial suministran servicios perfeccionados y de mayor valor añadido. Esos servicios se adaptan a veces a grupos de usuarios especializados y a menudo se ofrecen datos sobre patentes junto con otra información tecnológica y comercial, a los que vienen a añadirse servicios de análisis, supervisión y comunicación más elaborados.

i) El servicio de búsqueda PATENTSCOPE[®] de la OMPI

77. El servicio de búsqueda PATENTSCOPE[®] proporciona acceso gratuito a la tecnología contenida en más de 1,5 millones de solicitudes internacionales de patente publicadas en el marco del PCT, y constituye un punto de entrada a todos los servicios de información sobre patentes de la OMPI. Sus características principales son las siguientes:

- Posibilidad de búsqueda a texto completo, lo que permite efectuar búsquedas de contenido en todo el documento, y no solamente en los resúmenes o en los datos bibliográficos.
- Información sobre la situación de la tramitación y acceso al contenido de los expedientes (informes de búsqueda y examen, dictámenes escritos de las administraciones encargadas de la búsqueda, comentarios informales del solicitante acerca del dictamen escrito, documentos de prioridad, etc.).
- Datos susceptibles de búsqueda correspondientes a la fase nacional del PCT para más de 30 países.
- Posibilidad de descargar colecciones semanales de solicitudes publicadas, mediante servicios disponibles por suscripción.
- Análisis gráfico de los resultados de la búsqueda.
- Envíos RSS para estar al día de las novedades tecnológicas en áreas específicas.
- Interfaces de búsqueda y páginas Web en inglés, francés y español.
- Búsquedas en inglés, francés, alemán, español, ruso y japonés con sus caracteres correspondientes.
- Una sección denominada “Enfoque Tecnológico” donde se ofrecen informes y búsquedas predefinidas de las solicitudes internacionales PCT de patentes más recientes que reflejan los avances en determinadas tecnologías.

¹⁰ La OMPI ofrece el servicio de búsqueda PATENTSCOPE[®] en: <http://www.wipo.int/patentscope>. Los URL de otras bases de datos están disponibles en: <http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp>.

78. Pueden realizarse búsquedas a texto completo en el título, el resumen, la descripción, las reivindicaciones o en todos ellos simultáneamente. Puede buscarse individualmente o de manera combinada mediante operadores booleanos un número ilimitado de palabras clave, así como una gran diversidad de datos bibliográficos (incluidas la clasificación, el solicitante, el inventor, las fechas, las direcciones, las nacionalidades, los estados designados, etc.) y símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes. También hay disponibles herramientas de búsqueda truncada y por rangos.

79. También puede accederse a los documentos conexos al procedimiento de presentación, por ejemplo la solicitud inicial presentada, así como a documentos de patentes y notificaciones conexas de las oficinas de patentes. Esos documentos contienen información importante con relación a la situación de la tramitación de la solicitud internacional de patente.

80. En los expedientes de solicitudes regionales e internacionales de patentes pueden encontrarse datos sobre la “entrada en la fase nacional”, que indican los países en que el solicitante solicita protección por patente y el número de referencia de la patente, a partir del cual es posible investigar si se ha concedido la patente. Algunas oficinas de patentes ofrecen también un hipervínculo a sus sitios Web, donde podrá accederse a más información relacionada con la patente nacional. Asimismo, se informa cuando es posible de la situación general.

81. Los resultados también pueden presentarse de forma gráfica, a fin de visualizar las tendencias respecto de una búsqueda específica que ilustre el número de solicitudes internacionales por año de publicación, las solicitudes internacionales por país de origen, por nombre del solicitante o cesionario y por subclase de la Clasificación Internacional de Patentes (véase la Figura 1).

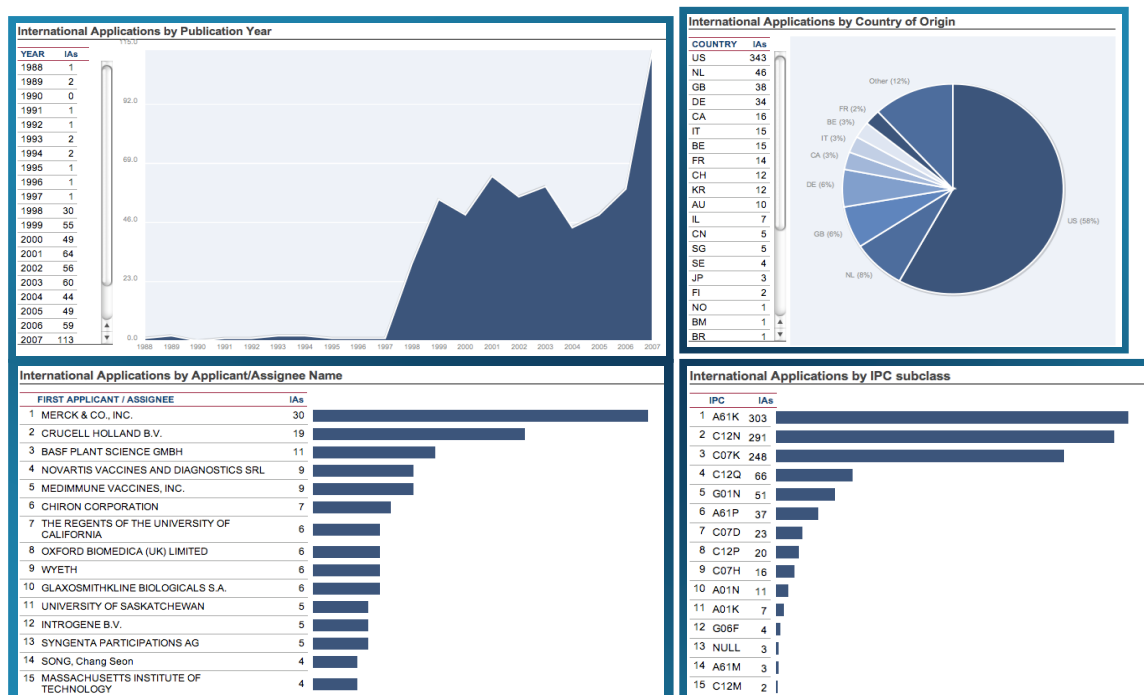


Figura 1

82. Un complemento importante que se añadirá este año al servicio PATENTSCOPE[®] es la posibilidad de realizar búsquedas completas en las colecciones nacionales de patentes de las oficinas de varios Estados miembros de la OMPI. Algunas de estas colecciones provendrán de oficinas cuya cobertura de la información sobre patentes es incompleta o no ha existido en el pasado. Esto es el resultado de un programa de asistencia técnica permanente que engloba el escaneo, formateo de datos, reconocimiento óptico de caracteres y difusión de datos sobre patentes, especialmente para las oficinas de patentes de los países en desarrollo

ii) Bases de datos especializadas en patentes

83. Una recomendación específica recogida en la Agenda de la OMPI para el Desarrollo (Recomendación 8) es el acceso a bases de datos especializadas con el fin de efectuar búsquedas de patentes. Una de las principales preocupaciones que se han planteado es la accesibilidad a bases de datos comerciales (de pago). Está preparándose un estudio que abarca cuestiones como el análisis de necesidades de cada país, el examen de bases de datos especializadas en patentes, el examen de las bases de datos especializadas en literatura distinta de la de patentes, el análisis comparativo del valor añadido de las bases de datos de carácter comercial y las bases de datos de acceso gratuito, los posibles problemas y recomendaciones para su implantación y los recursos humanos y financieros necesarios. Están llevándose a cabo conversaciones con los proveedores comerciales respecto de la mejor forma de ofrecer acceso a estas bases de datos a los países en desarrollo.

84. Las colecciones de información sobre la situación jurídica, así como la accesibilidad a dicha información, también son áreas que tienen importancia para muchos. Así, por ejemplo, la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual,¹¹ adoptada por la 61ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2008, establece, con relación al Elemento 5.1.c) lo siguiente:

“c) facilitar un acceso generalizado a bases de datos mundiales de fácil utilización que contengan información pública sobre la situación administrativa de las patentes relacionadas con la salud, e incluso respaldar las actividades en curso encaminadas a determinar la situación de las patentes de productos sanitarios, y promover el desarrollo ulterior de dichas bases de datos, por ejemplo, si fuera necesario, mediante la compilación, el mantenimiento y la actualización, para fortalecer la capacidad nacional de análisis de la información que figura en esas bases de datos, y mejorar la calidad de las patentes .”

iii) Bases de datos especializadas en literatura distinta de la de patentes.

85. La posibilidad de acceder y consultar literatura distinta de la de patentes está evolucionando con rapidez, lo que amplía y complementa las posibilidades de búsqueda existentes de información técnica en general, que hasta hace poco sólo podía ser objeto de búsqueda por medio de bases de datos de clasificación de patentes. Además, en determinados ámbitos técnicos, como la biotecnología, la tecnología médica y la informática, la literatura distinta de la de patentes viene a ser la fuente más importante del estado de la técnica. Ahora bien, a diferencia de la documentación básica sobre patentes, que las oficinas de patentes de todo el mundo ponen a disposición de manera gratuita, el acceso a la literatura ajena a las patentes no siempre es gratuita y a menudo sólo está disponible mediante suscripción.

¹¹ http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-sp.pdf

86. La OMPI está actualmente en proceso de creación de un servicio a través de Internet que permitirá la búsqueda y el acceso a publicaciones periódicas científicas y técnicas. Este servicio corresponderá a servicios similares que actualmente ofrecen determinados organismos de las Naciones Unidas en sus áreas de competencia: la Organización Mundial de la Salud proporciona acceso a revistas biomédicas y de salud a través de su programa InterRed Salud Acceso a la Investigación (HINARI); la Organización para la Agricultura y la Alimentación ofrece acceso a revistas relacionadas con la agricultura a través de su programa de Acceso a la Investigación Mundial en línea en el Sector Agrícola (AGORA), en tanto que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ofrece acceso a revistas relacionadas con el medio ambiente a través de su programa de Acceso en Línea a las Investigaciones Ambientales (OARE). Todos estos servicios ofrecen acceso a sus publicaciones periódicas respectivas a 108 países en desarrollo.

87. El servicio de la OMPI debería ponerse en marcha a mediados de 2009, e inicialmente permitirá efectuar búsquedas en revistas definidas como literatura distinta de la de patentes que forman parte de la documentación mínima en virtud de la Regla 34.1.b)iii) del PCT.¹² El acceso a las publicaciones a texto completo solamente estará disponible, igual que en el caso de otros organismos de las Naciones Unidas, para determinados usuarios de países en desarrollo y países menos adelantados que reúnan determinadas condiciones.

iv) Sistemas de clasificación de patentes

88. Los excelentes resultados que han tenido las bases de datos sobre patentes en la localización de conocimientos técnicos se han visto favorecidos en gran medida por el hecho de que todas las patentes se clasifican con arreglo a sistemas específicos de clasificación, como la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), lo que permite una recuperación mucho más efectiva de este tipo de documentos. Un gran número de documentos, artículos y documentación de carácter técnico y científico, lo que se ha venido en llamar “literatura distinta de la de patentes”, se clasifica también hoy en día sistemáticamente conforme a la tecnología específica de que se trate y, en algunos casos, en función de una clasificación de patentes.

89. La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) ha sido objeto de muchas revisiones y reformas a lo largo de los últimos años, y constantemente se examina su funcionalidad. Este proceso está coordinado por la OMPI. Asimismo, la OMPI defiende y apoya una mayor armonización de los diversos sistemas de clasificación de patentes del mundo, particularmente los que utilizan las oficinas de patentes más grandes del mundo. Puesto que la mayoría de estos sistemas se basan de hecho en la IPC, los campos que se hayan armonizado habrán de integrarse en la IPC, es decir, que esta armonización debe formar parte de la revisión de la IPC o contribuir a ella. Esta armonización no solamente servirá para disponer de un sistema mundial de patentes más eficiente en lo que se refiere a la búsqueda y examen por parte de las oficinas de patentes, sino que también simplificará las herramientas y estrategias de búsqueda para todos los usuarios.

¹² Véase <http://www.wipo.int/standards/es/pdf/04-02-01.pdf>

v) Ampliar el acceso a la documentación en diferentes idiomas

90. El extraordinario auge en el número de nuevos usuarios del sistema de patentes, particularmente de Asia, supone que actualmente existe un gran volumen de información técnica que sólo está disponible en idiomas del continente asiático, en particular, japonés, chino y coreano. Cabe prever que con la expansión de las actividades industriales en todo el mundo vengán a añadirse más idiomas en el futuro. Este aumento en la diversidad de idiomas dificulta, a su vez, a los usuarios el acceso a toda la gama de información sobre patentes disponible y su entendimiento. Actualmente, están aplicándose varias soluciones para resolver este problema, desde la traducción manual humana hasta la traducción automática y el uso de herramientas translingüísticas

91. La OMPI está actualmente desarrollando una herramienta translingüística con la que se podrá, con la ayuda de diccionarios especializados, ofrecer la traducción a diferentes idiomas, así como sinónimos, de cualquier palabra clave que se introduzca como criterio de búsqueda. Debido a que los motores de búsqueda solamente buscan la palabra tal como esté escrita en un idioma determinado, solamente se recuperan los documentos en dicho idioma, puesto que esa palabra sólo existe en ese idioma. Cabe recordar que solamente el 65% de las solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT se publican en inglés, si bien todas las solicitudes PCT se publican con un título y un resumen traducidos al inglés y al francés. Esto significa que, cuando se efectúa una búsqueda utilizando palabras clave en inglés, solamente se busca en el 65% de los textos de las descripciones y reivindicaciones de la documentación existente, quedando sin explorar el restante 35% de la documentación que no está escrita en inglés. Por consiguiente, una herramienta translingüística que permita traducir las palabras clave y ofrecer sinónimos efectuará las búsquedas en la totalidad de la documentación disponible. Posteriormente, una vez obtenida una lista de resultados a partir de una búsqueda determinada, los documentos podrán traducirse automáticamente, de manera que permita a los usuarios entender íntegramente el documento.

c) Servicios de búsqueda especializada de la OMPI para los países en desarrollo

92. Los Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes (WPIS) permite a solicitantes de países en desarrollo obtener informes del estado de la técnica, en tanto que el programa de Cooperación Internacional para la Búsqueda y el Examen de Invenciones (ICSEI) asiste a las oficinas de patentes de los países en desarrollo en la evaluación de la novedad y la actividad inventiva de las solicitudes de patente que se presentan en dichas oficinas. El programa ICSEI se ofrece en cooperación con las oficinas de patentes de "donantes" que ofrecen sus servicios de búsqueda y documentación para suministrar la información solicitada de forma gratuita a los países en desarrollo.¹³

93. Es muy probable que los servicios WPIS se revisen con el fin de reflejar la necesidad de ofrecer una mayor asistencia en la búsqueda de patentes y de literatura distinta de las patentes a los países en desarrollo mientras crean sus propios servicios de búsqueda.

¹³ Puede encontrarse más información sobre el servicio WPIS y el programa ICSEI en:
http://www.wipo.int/patentscope/en/data/developing_countries.html

d) Creación de Centros de información tecnológica

94. La OMPI se encuentra actualmente en proceso de implantación de un proyecto piloto para la creación de Centros de información tecnológica, que prevé extender a todos los Estados miembros interesados el año próximo. Los objetivos principales de los Centros de información tecnológica locales son los siguientes:

- permitir a los usuarios beneficiarse efectivamente del mayor acceso que ofrecen las búsquedas a través de Internet, incluidas herramientas de búsqueda a través de palabras clave, palabras truncadas;
- clasificación, etc. a través de asistencia personal directa (cara a cara);
- reforzar la base tecnológica local mediante la creación de conocimientos técnicos locales;
- aumentar la transferencia de tecnología, por ejemplo, mediante la investigación de las posibilidades de concesión de licencias, creación de empresas conjuntas, etc.;
- asistir a los usuarios locales en la creación, protección, titularidad y gestión de sus derechos de propiedad intelectual;
- apoyar las actividades locales de capacitación y sensibilización en materia de propiedad intelectual.

95. Por tanto, el papel de los centros de información tecnológica no se limitará necesariamente a ofrecer servicios de información sobre patentes, sino que dispondrá de una amplia gama de servicios de apoyo a la innovación, como por ejemplo la coordinación de la transferencia de capacidades técnicas así como el intercambio de conocimientos especializados entre los usuarios del Centro de información tecnológica y los inventores o las empresas, en particular de los países en desarrollo.

VIII. BASE DE DATOS SOBRE INFORMES DE BÚSQUEDA Y EXAMEN

a) Acceso a los informes de búsqueda y examen preparados por otras oficinas

96. El sistema internacional de patentes se enfrenta actualmente a varios retos, entre los que se encuentran los siguientes: por un lado, varias oficinas de patentes tienen problemas para gestionar el creciente número de solicitudes de patente de manera puntual y, por otro lado, la calidad y validez de las patentes concedidas están sujetas a una crítica cada vez mayor. Estos problemas no sólo afectan a las oficinas de los países industrializados, sino también a las de los países en desarrollo, y no sólo afecta a las oficinas de grandes dimensiones, sino también a las pequeñas oficinas que cuentan con recursos humanos y financieros limitados.

97. Una medida que han aplicado varias oficinas de patentes con el fin de abordar los problemas mencionados anteriormente es pedir a los solicitantes que presenten, con junto con su solicitud o en un momento posterior, información complementaria, como los informes de búsqueda y examen respecto de solicitudes paralelas o de patentes presentadas o concedidas en el extranjero. Esta información contribuye a mejorar la calidad, la eficiencia y la puntualidad del proceso de examen..

98. Ahora bien, para los solicitantes, esta forma de proceder con frecuencia suele resultar gravosa e ineficiente, dado que deben transmitir diversos documentos (que pueden diferir de una oficina a otra) a las oficinas que los soliciten. En algunos casos, puede que los solicitantes tengan que preparar traducciones. Para las oficinas, esto supone que deben recibir y archivar estos documentos. Cada vez que el solicitante no presente los documentos o cuando la presentación de documentos no sea obligatoria de acuerdo con la legislación aplicable, las oficinas deberán solicitarlos. La información relativa a las solicitudes extranjeras correspondientes también tiene un valor considerable para los terceros. Sin embargo, no resulta fácil acceder a dicha información, en particular cuando debe obtenerse de oficinas extranjeras.

99. Recientemente, en el contexto de la facilitación del uso de los informes de búsqueda y examen realizados por otras oficinas, existe un interés creciente por la creación de un portal de servicios integrados donde los examinadores de las oficinas de patentes puedan acceder fácilmente a los informes de búsqueda y examen preparados por otras oficinas de patentes sobre solicitudes de familias de patentes. Por ejemplo, en octubre de 2008, los directores de cinco oficinas de propiedad intelectual (IP5), a saber, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO, China) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), han establecido un plan maestro para compartir esta labor entre las cinco oficinas. Estas oficinas han llegado a un acuerdo respecto de diez proyectos de base, uno de los cuales se denomina “acceso común a los resultados de la búsqueda y el examen”.¹⁴ Uno de los objetivos de este proyecto es permitir a los examinadores encontrar de forma integrada referencias en la información de los expedientes de otras oficinas, como los resultados de la búsqueda y el examen. Con vistas a favorecer la cooperación entre las cinco oficinas de patentes, las Oficinas de Cooperación Trilateral (OEP, JPO y USPTO) han acordado que seguirán adelante con el proyecto de acceso común a los resultados de la búsqueda y examen, entre otros proyectos.¹⁵

b) Bases de datos disponibles en la actualidad

i) Solicitudes internacionales en el marco del PCT

100. Además de las solicitudes internacionales en el marco del PCT publicadas, el servicio de búsqueda PATENTSCOPE^{®16} ofrece acceso a los documentos que figuran en los expedientes de las solicitudes internacionales PCT, como el dictamen escrito de la administración encargada de la búsqueda internacional, los comentarios informales del solicitante sobre el dictamen escrito de la administración encargada de la búsqueda internacional, el Informe preliminar internacional sobre patentabilidad: Capítulo I y el Informe preliminar internacional sobre patentabilidad: Capítulo II. Asimismo, ofrece información sobre la fase nacional del PCT respecto de más de 30 países, como la fecha de entrada en la fase nacional, el número de referencia de la fase nacional y la situación de la solicitud internacional correspondiente en la fase nacional.¹⁷ Toda esta información está a disposición pública de forma gratuita.

¹⁴ <http://www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2008/20081031.html>

¹⁵ http://www.trilateral.net/conf_sum/2008.pdf

¹⁶ <http://www.wipo.int/pctdb/es/>

¹⁷ <http://www.wipo.int/pctdb/es/nationalphase.jsp>

ii) Solicitudes nacionales y regionales

101. Varios países y organizaciones regionales exigen que los solicitantes presenten, ya sea de forma obligatoria o previa petición de la oficina, información relativa a las solicitudes extranjeras correspondientes durante los trámites que se realizan ante la oficina. Si bien el tipo de información que solicitan las oficinas varía, los países y organizaciones que disponen de este tipo de requisito son los siguientes: Argelia, Argentina, Australia, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de América, Ghana, Filipinas, la India, Kenia, Malasia, Mauricio, México, Mongolia, Mozambique, Paraguay, Perú, Tailandia, Túnez, y la ARIPO.

102. Con relación a la disponibilidad y accesibilidad de los informes de búsqueda y examen así como de otros documentos relativos a las solicitudes de patente y las patentes, en general, los terceros pueden solicitar el examen de los expedientes de las patentes y las solicitudes publicadas (incluidos los informes de búsqueda y examen) una vez que el expediente se pone a disposición del público de conformidad con la legislación vigente, sujeto al pago de un tasa. Australia por ejemplo, ofrece los informes de búsqueda y examen de forma gratuita previa solicitud por teléfono o correo electrónico, en tanto que el examen de otros documentos requiere el pago de una tasa y procedimientos más complejos.

103. Algunas oficinas ofrecen acceso en línea a los expedientes a través de Internet en sus sitios Web. Dicho de otro modo, cualquiera puede acceder gratuitamente a los informes de búsqueda y examen y a otra información contenida en los expedientes. A continuación se describen los servicios que ofrecen algunas oficinas nacionales:

- La OEP ofrece un servicio denominado “Register Plus” en el sitio Web de *epoline*[®].¹⁸ Ofrece un punto único de acceso a los datos contenidos en el registro de patentes y los expedientes, a la información sobre las familias de patentes (con enlaces directos a solicitudes de familias de patentes), a documentos citados (con vínculos directos a los documentos citados por la OEP y por el solicitante) y a *esp@cenet*. La información puede recuperarse a través de herramientas de búsqueda sencilla y avanzada.
- La USPTO ofrece el servicio “*Patent Application Information Retrieval (PAIR)*” en su sitio Web.¹⁹ De cara al público, ofrece la situación de solicitudes de patente emitidas o publicadas y el acceso a ficheros de imagen de los expedientes públicos de solicitudes, que incluye patentes, documentos de solicitud publicados y solicitudes respecto de las que una solicitud patentada o publicada reivindica prioridad nacional.
- En el Japón, el INPIT ofrece los servicios de la Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual (BDPI). Actualmente está en marcha un proyecto para pasar a un acceso completo gratuito y público a los expedientes electrónicos. Sin embargo, para otras oficinas de propiedad intelectual, la oficina japonesa de patentes ofrece un servicio de traducción automática basado en acuerdos bilaterales. Los examinadores de estas oficinas de propiedad intelectual pueden acceder a los informes de búsqueda y

¹⁸ <http://www.epoline.org/portal/public>

¹⁹ <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>

examen y la información conexas (documentos citados, situación, reivindicaciones patentadas y demás), traducidas del japonés mediante una herramienta de traducción automática (*Advance Industrial Property Network (AIPN)*).

c) Algunas cuestiones que han de considerarse

104. Si bien hay un pequeño número de oficinas que ofrecen de forma gratuita información sobre búsqueda y examen de patentes a través de Internet, no existe un mecanismo mundial integrado para acceder en línea a los informes de búsqueda y examen y a otras informaciones de los expedientes a nivel internacional, en lo que se refiere a las solicitudes de patente nacionales o regionales. En lo tocante a las solicitudes internacionales PCT, los informes de búsqueda y examen preparados durante la fase internacional ya están disponibles en línea. Con la posterior mejora en la introducción de datos durante la fase nacional mediante el servicio PATENTSCOPE[®], la información relativa a los informes nacionales de búsqueda y examen preparados durante la fase nacional por las oficinas designadas o elegidas podría quedar englobada en el servicio PATENTSCOPE[®]. La mejora de los contenidos del servicio PATENTSCOPE[®] contribuirán al establecimiento de un portal donde los usuarios puedan encontrar información completa sobre solicitudes internacionales PCT desde su presentación hasta su concesión (o incluso con posterioridad a la concesión) en diversos países. La mayor accesibilidad a los informes de búsqueda y examen preparados durante la fase nacional facilitará la labor de las oficinas nacionales y regionales, en las que los no residentes presentan la mayoría de las solicitudes de patente a través del marco del PCT.

105. Respecto de las oficinas nacionales o regionales en las que se presenta un número considerable de solicitudes por la vía de presentación directa nacional o regional (a menudo invocando la prioridad prevista en el Convenio de París), la mejora en el acceso a los informes de búsqueda y examen y a otras informaciones de los expedientes correspondientes de solicitudes nacionales o regionales paralelas presentadas en el extranjero facilitarán a las oficinas nacionales y regionales el examen de las patentes.

106. Puesto que los informes de búsqueda y examen ofrecen información relativa a la patentabilidad de invenciones, no solamente serán de utilidad para los examinadores de las oficinas de patentes sino también para los terceros que deseen evaluar la patentabilidad de una invención en particular. Sin embargo, debe existir un mecanismo para impedir que terceros puedan acceder a estos informes en la medida en que la legislación vigente no permita el acceso público a dicha información.

107. Desde el punto de vista de la utilidad práctica de la base de datos, sería útil disponer de un acceso directo a los documentos sobre el estado de la técnica que se citan en los informes de búsqueda y examen, de manera que puedan consultarse con facilidad. En tanto que los informes de búsqueda y examen puedan citar literatura ajena a las patentes sujeta a la protección del derecho de autor, el acceso a esos documentos puede que requiera un examen desde el punto de vista jurídico. Además, puesto que las comunicaciones entre los solicitantes y la oficina se realizan en general en un idioma aceptado por la oficina, la diversidad de idiomas de esas comunicaciones puede ser otra cuestión que haya que tener en cuenta para un uso generalizado de los informes de búsqueda y examen a nivel mundial.

108. Además, los informes nacionales y regionales de búsqueda y examen son solamente una de las muchas comunicaciones que se intercambian entre los solicitantes y la oficina. Por lo general, todas las comunicaciones relativas a una solicitud en particular se reúnen en el correspondiente "expediente". Por tanto, tal como se ha indicado anteriormente, algunas

oficinas nacionales de patentes no solamente ponen a disposición en línea los informes de búsqueda y examen, sino también otras comunicaciones (acceso a los expedientes). Muchas de estas comunicaciones resultan también de utilidad para los terceros que desean analizar la patentabilidad de las invenciones correspondientes así como la situación jurídica de la solicitud o de la patente en cuestión.

109. En el plano internacional, el Servicio de Acceso Digital de la OMPI se ha creado para facilitar el intercambio de documentos de prioridad entre las oficinas en formato electrónico o en papel. Esto permite a las oficinas enviar una copia del documento a la Oficina Internacional o poner el documento a disposición mediante una referencia a su propia biblioteca digital. Puede concebirse un mecanismo similar respecto del acceso y el intercambio de informes de búsqueda y examen. No obstante, el examen jurídico y técnico en profundidad de una base de datos sobre informes de búsqueda y examen dependerá de los objetivos y finalidades de dicha base de datos.

IX. EL DOMINIO PÚBLICO

110. Existen diferentes definiciones de la expresión dominio público cuando se utiliza en el contexto de los derechos de propiedad intelectual. En general, el dominio público en lo tocante al derecho de patentes consiste en los conocimientos, ideas e innovaciones sobre los que ninguna persona u organización posee derechos de propiedad intelectual. Estas obras e invenciones se consideran de propiedad pública y cualquiera puede utilizarlas y basarse en ellas sin restricción alguna.

111. Ha de recordarse desde el primer momento que la lógica en que se basa la política de patentes está influida por conceptos como el de dominio público y el de bien público.²⁰ El sistema de patentes otorga un monopolio al inventor sobre su invención durante un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación pública de la materia de la patente. La divulgación ofrece a otras personas la oportunidad de mejorar la tecnología y crear tecnologías alternativas. De este modo, el sistema de patentes fomenta la creatividad y la innovación, así como la difusión de conocimientos en beneficio y para el uso públicos. El principal resultado del sistema de patentes es la expansión de los bienes privados,²¹ que una vez que expira la protección se convierten en última instancia en bienes públicos y parte del dominio público.

a) Formas en que las invenciones pasan al dominio público

112. En general, se considera que una obra forma parte del dominio público si no existe una restricción jurídica a su uso por parte del público. Con relación al dominio público y la protección por patente, sería demasiado simplista decir que cuando una invención no está

²⁰ Un bien público se define en términos económicos como un bien no rival y no excluyente. Esto significa que el consumo del bien por parte de un individuo no reduce la disponibilidad del bien para el consumo por parte de otros; y que nadie puede verse excluido efectivamente del uso del bien.

²¹ Los bienes privados son excluyentes y rivales. Esto significa que el consumo de un bien por parte de una persona impide que otras personas, por ejemplo quienes no han pagado el bien, lo consuman. El consumo por parte de un consumidor impide el consumo simultáneo por parte de otros.

protegida por una patente dicha invención forma parte del dominio público, en el sentido de que cualquiera pueda utilizarla y basarse en ella "sin restricciones". Ejemplo de ello es el caso en que una invención que ha dejado de estar protegida por patente no puede utilizarse sin infringir otra patente válida que reivindica un mayor alcance de la tecnología que engloba la invención en cuestión. En este caso, se requiere la autorización del titular de la patente más general para explotar la invención que ha dejado de estar protegida. Además, un producto comercializado puede estar protegido por diversas formas de protección del sistema de propiedad intelectual, como patentes, diseños industriales, marcas o derecho de autor. El hecho de que expire una forma de protección, por ejemplo una patente, no garantiza que el producto esté exento de cualquier protección que brinda el sistema de propiedad intelectual.

113. Los ejemplos anteriores ilustran la necesidad de que los terceros observen la diligencia debida y efectúen análisis sobre la libertad de acción, incluso si la tecnología no está protegida por una patente. No obstante, el sistema de patentes prevé algunos mecanismos que excluyen de la protección a diversas invenciones y, teniendo presente las precauciones anteriormente mencionadas, puede considerarse que forman parte del dominio público. En los párrafos que siguen a continuación se describen algunos de estos mecanismos.

Ausencia de restricciones legales sobre el uso

114. Una obra puede formar parte del dominio público si no existe una legislación que establezca derechos de propiedad intelectual sobre la ella, o si ésta no cumple los requisitos para ser protegida y queda excluida específicamente de la protección de acuerdo con la legislación vigente.²² Las diferencias que existen en los ordenamientos jurídicos de los países indican que una creación determinada podría considerarse que forma parte del dominio público en una jurisdicción pero no en otra.

115. No todas las invenciones pueden obtener la protección por patente, incluso si no son materia excluida de la protección por patente. Solamente las invenciones que cumplen los requisitos de patentabilidad pueden obtener una patente en un país en el que se solicite la protección. Además, la forma en que se apliquen los requisitos de patentabilidad, en particular la actividad inventiva, también influye en la concesión de derechos y, por tanto, indirectamente en el alcance del dominio público. Asimismo, la protección por patente está limitada geográficamente. Los derechos de patente sobre una determinada tecnología normalmente no se obtienen para todos los países que ofrecen protección por patente a esa tecnología. Una vez que se publica una solicitud en cualquier lugar del mundo, la tecnología descrita en la solicitud se considera estado de la técnica en muchos países. Por consiguiente, en esos países nadie podrá obtener protección por patente de dicha tecnología mediante la presentación de una solicitud de patente basada en la fecha de publicación.

Expiración de la protección por patente

116. La protección conferida por una patente está limitada en el tiempo. En la mayoría de los países, la duración de la protección por patente es de 20 años contados desde la fecha de

²² Por ejemplo, en la mayoría de las legislaciones sobre patentes, los fenómenos naturales, las leyes de la naturaleza y las ideas abstractas no son susceptibles de protección por patente, y por tanto permanecen en el dominio público. Véanse los documentos SCP/12/3 Rev.2, Anexo II y SCP/13/3.

presentación de la solicitud, a partir de los cuales la invención deja de estar protegida por patente.

No renovación

117. Para mantener en vigor una patente concedida, la mayoría de los países exigen a su titular el pago de tasas de mantenimiento o renovación a la oficina de patentes.²³ Si no se abonan las tasas de mantenimiento, puede caducar la patente en cuestión. Como consecuencia de la aparición de tecnologías más competitivas en el mercado, muchas patentes se abandonan, no se renuevan, durante su periodo de vigencia. Los datos muestran que solamente una parte mínima de las patentes se mantienen durante el período completo de 20 años.²⁴

Revocación o invalidación

118. La mayoría de las legislaciones sobre patentes prevén determinados procedimientos para la revocación o invalidación de una patente durante su periodo de vigencia, si dicha patente incumple los requisitos reglamentarios de patentabilidad. Existe una relación directa entre la calidad de las patentes concedidas y el dominio público. En los últimos años, algunas oficinas de patentes han sido criticadas por conceder patentes excesivas si se comparan con la innovación que de hecho se divulga en la solicitud de patente.²⁵ La incapacidad de las oficinas de patentes de determinar la información que forma parte del dominio público y por tanto del estado de la técnica cuando examinan las solicitudes de patentes, puede tener un efecto reductor en el dominio público al quedar excluidos productos y mercados de su ámbito. Por otro lado, una aplicación más estricta de los requisitos de patentabilidad podría llevar a la expansión del dominio público.

b) Dominio público e información sobre patentes

119. La información sobre patentes constituye un bien público a disposición del uso de cualquier persona. Se considera una de las fuentes de información tecnológica más ricas del mundo. Además, la información sobre patentes es un instrumento excepcional a la hora de determinar si una materia en concreto pertenece al dominio público. El sistema de patentes cuenta con un cierto número de "puertas" a través de las cuales una invención finalmente sale fuera del ámbito de la protección por patente. Los terceros pueden vigilar esas puertas utilizando la información sobre patentes. Por consiguiente, la accesibilidad a la información sobre patentes constituye un elemento importante para un dominio público rico y accesible.

[Fin del documento]

²³ Algunas legislaciones sobre patentes requieren el pago de una tasa de mantenimiento para las solicitudes de patente en trámite.

²⁴ En el Reino Unido, de los casi dos millones de patentes publicadas, apenas una décima parte sigue vigente. Michael Blackman, Oficina de patentes, Reino Unido, documento: WIPO/GRTKF/IC/6/INF/4; Véase también: Informe de la OMPI sobre Patentes: Estudio estadístico, 2008, OMPI, pág.24

²⁵ Jay P. Kesan, *A Comparative Appraisal of Patent Invalidation Processes in Japan*, IIP Bulletin 2004; Raeanne Young, *Patents and the Public Domain: Improving Patent Quality upon Reexamination*, Electronic Frontier Foundation, junio de 2008.