

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

### **Decimoquinta sesión**

**Ginebra, 11 a 15 de octubre de 2010**

### **COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (SCP): SITUACIÓN DE LOS DEBATES, LAS SUGERENCIAS Y LAS PROPUESTAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En el presente documento de información se ofrece un panorama de la situación de los debates, las sugerencias y las propuestas en relación con los seis temas examinados en las sesiones decimotercera y decimocuarta del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que se celebraron del 23 al 27 de marzo de 2009 y del 26 al 29 de enero de 2010, respectivamente. Esos seis temas son: normas técnicas y patentes; exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes; la difusión de información sobre patentes; la transferencia de tecnología, y procedimientos de oposición. La finalidad del documento es dar referencias para los Estados miembros y facilitar los debates en el seno del Comité. De ningún modo recomienda o sugiere cuál ha de ser la futura dirección del SCP. A fin de reflejar plenamente los debates celebrados en las sesiones previas del SCP, se hace referencia a los informes de tales sesiones (documentos SCP/13/8 y SCP/14/10 Prov.1).

#### **NORMAS TÉCNICAS Y PATENTES**

2. Las cuestiones relacionadas con las patentes y las normas técnicas se debatieron en las sesiones decimotercera y decimocuarta del SCP. Los debates se basaron en un estudio preliminar preparado por la Oficina Internacional (documento SCP/13/2).
3. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra consideraron que la cuestión de las normas técnicas y las patentes era importante y merecía seguir analizándose y debatiéndose en el seno del SCP. Algunas delegaciones indicaron las esferas que

revestían una importancia particular para ellas y sugirieron algunas opciones para proseguir el examen y el estudio.

4. Algunas delegaciones subrayaron la importancia de alcanzar un equilibrio entre los intereses de los titulares de patentes, los fabricantes (los que aplican las normas técnicas) y los usuarios finales. Indicaron que debería prestarse la atención debida a la perspectiva del interés público y la de los titulares de derechos al examinar las cuestiones de las patentes y las normas técnicas. En ese contexto, una de las delegaciones apoyó la utilización de las normas técnicas abiertas, observando que debería incentivarse a los titulares de patentes para que sus tecnologías protegidas se incluyeran en las normas técnicas.
5. Algunas delegaciones expresaron su preocupación por el uso inapropiado o indebido de las patentes en relación con las actividades normativas. Señalaron los límites de las políticas en materia de patentes establecidas por las organizaciones normativas, políticas que no vinculaban a las partes que no participaban en el proceso de normalización. Al abordar la cuestión del comportamiento estratégico de los titulares de patentes que podría suponer el uso indebido de estas, una de las delegaciones cuestionó la eficacia de las soluciones contractuales y sugirió seguir estudiando la eficacia de la aplicación de las disposiciones relativas a las licencias obligatorias. Una de las delegaciones propuso tener en cuenta las exclusiones de la materia patentable y las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes. Sin embargo, el representante de una organización no gubernamental no estaba de acuerdo y opinó que no era necesario introducir modificación alguna en el sistema internacional de patentes ni en su aplicación a escala nacional.
6. Algunas delegaciones declararon que se debería seguir examinando el efecto de la legislación en materia de competencia al abordar tales cuestiones.
7. Con respecto a la situación real, una de las delegaciones, apoyada por el representante de una organización no gubernamental, observó que el número de controversias que cada año terminaban en litigios no pasaba de un solo dígito y, teniendo en cuenta el número de normas técnicas aprobadas, no existía crisis alguna en la fijación de normas técnicas como algunos alegaban. Por otro lado, algunas de las demás organizaciones no gubernamentales señalaron que los problemas con las normas técnicas y las patentes se hallaban en algunas esferas, como en la de los programas informáticos.
8. Asimismo, algunas delegaciones abordaron las flexibilidades de que se disponía en el sistema de patentes, así como las flexibilidades en el sistema normativo. Una de las delegaciones declaró que no debían socavarse las flexibilidades en el sistema de patentes que sustentaban los objetivos de política pública. Otra delegación declaró que las organizaciones y los procesos de elaboración de normas debían ser flexibles y capaces de adaptar las tecnologías disponibles más innovadoras y de mejor rendimiento.
9. Una de las delegaciones observó que las normas técnicas diseñadas para promover la compatibilidad y la conectividad, por un lado, y las normas técnicas relacionadas con las áreas de políticas públicas, tales como la seguridad, la salud pública y el medio ambiente, por otro, no deberían tratarse de la misma manera. Otra delegación señaló que, si las normas técnicas obligatorias estaban abarcadas por las tecnologías patentadas, ello podría merecer una atención especial de las políticas públicas.
10. Algunas delegaciones observaron que la difusión de la información sobre patentes tenía cierta relación con la divulgación de las patentes esenciales y de las solicitudes de patente en los procesos normativos, y que era importante que las organizaciones normativas y las oficinas de patentes cooperaran estrechamente con la finalidad de garantizar la coherencia entre el sistema de patentes y los sistemas de normalización.

11. Algunas delegaciones pidieron realizar análisis ulteriores en relación con las repercusiones de las cuestiones en los países en desarrollo. Además, algunas delegaciones solicitaron más información sobre los programas informáticos de código abierto y las normas técnicas.
12. En cuanto a las opciones para seguir examinando las cuestiones, algunas delegaciones sugirieron realizar nuevos estudios. Una de las delegaciones declaró que se deberían llevar a cabo actividades, análisis y evaluaciones de manera más concreta a fin de entender mejor los problemas que se planteaban en esta esfera. Tal como lo señaló una delegación, la interacción entre el sistema de patentes y el sistema de normalización podría diferir en cada país a causa de las diferencias que existían entre los sistemas nacionales de patentes, así como las diferencias entre los sistemas nacionales de normalización, lo cual se debía a las distintas bases industriales. Algunas delegaciones sugirieron realizar nuevos estudios a fin de formular un posible proyecto de directrices sobre patentes en la normalización. Sin embargo, una de las delegaciones no estaba a favor de que se estableciera un solo tipo de directrices obligatorias que privaría a las heterogéneas comunidades normativas y las industrias innovadoras de la flexibilidad actual para elaborar normas técnicas con arreglo a distintos procesos y políticas. El representante de una organización no gubernamental sugirió que el SCP recopilara información sobre la divulgación de las patentes esenciales y examinara su propuesta de mecanismo de divulgación.
13. Además, numerosas delegaciones apoyaron una estrecha cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con organizaciones internacionales normativas, por ejemplo, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Entre las diversas formas y medios de cooperación, tales como un intercambio periódico de información, un seminario conjunto o una publicación conjunta, algunas delegaciones mencionaron la preparación de un estudio en colaboración.

#### **EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE Y EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES**

14. Los debates en torno a las exclusiones de la materia patentable y las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes se celebraron en las sesiones decimotercera y decimocuarta del SCP. Se basaron en un estudio preliminar preparado por la Oficina Internacional (documentos SCP/13/3 y SCP/14/7).
15. La mayoría de las delegaciones que intervinieron consideraron que la cuestión de las exclusiones de la materia patentable y las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes era un asunto de suma importancia en el derecho de patentes. Algunas delegaciones atribuyeron esa importancia a, entre otras cosas, los factores siguientes: su función equilibradora en el sistema de patentes, la concesión de un espacio de políticas para que los encargados de la adopción de estas administraran las cuestiones de desarrollo de su interés, el acceso a la información, la transferencia de tecnología, las cuestiones de la esfera de las políticas públicas, en particular, la salud pública y la seguridad alimentaria, y la ética. Una de las delegaciones señaló que, efectivamente, la naturaleza de las excepciones y limitaciones se relacionaba intrínsecamente con la dimensión del desarrollo. Otra delegación declaró que la cuestión formaba parte de los contrapesos y las salvaguardias del sistema internacional de patentes, pues garantizaba la difusión de la tecnología incorporada en la invención. Consideró que los países en desarrollo deberían valerse con sensatez de las políticas en materia de patentes, aprovechar al máximo los beneficios de la propiedad intelectual y tener la capacidad de adaptar las políticas en materia de patentes a sus circunstancias y realidades particulares. Además, una de las delegaciones subrayó que los sólidos

derechos de propiedad intelectual y las disposiciones sobre observancia eran congruentes con las excepciones y las limitaciones. También sostuvo que las excepciones y las limitaciones eran el complemento de tales derechos y disposiciones.

16. A juicio de una de las delegaciones, el uso de las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes había sido, en cierta medida, limitado, especialmente en los países en desarrollo. En ese contexto, algunas delegaciones propusieron que en los debates en torno a la cuestión se tuvieran en cuenta los intereses de los países menos avanzados desde el punto de vista tecnológico, en particular, las repercusiones de las excepciones y las limitaciones en su desarrollo, la dimensión económica y la perspectiva de competencia.
17. Algunas delegaciones pusieron de relieve su interés particular en examinar las cuestiones específicas, tales como las creaciones técnicas y las que no revestían carácter técnico, los programas informáticos, las formas de vida, el agotamiento de los derechos, las licencias obligatorias, el segundo uso médico y los métodos comerciales. Algunas delegaciones sugirieron que el Comité siguiera examinando las prácticas nacionales y las interpretaciones de los tribunales con respecto a las exclusiones, las excepciones y las limitaciones.
18. La Delegación del Brasil formuló una propuesta sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes (documento SCP/14/7).
19. Numerosas delegaciones apoyaron la propuesta de la Delegación del Brasil y, por tanto, estaban de acuerdo en que la labor en esa esfera se emprendiera conforme a lo propuesto en el documento. Convinieron en que el establecimiento de un programa de trabajo de esa índole contribuiría a la aplicación eficaz de la Agenda para el Desarrollo. Algunas delegaciones opinaron que la propuesta era de suma importancia dado que resaltaba los obstáculos que entorpecían la aplicación de las flexibilidades previstas en el sistema internacional de patentes. Algunas delegaciones declararon que la propuesta revestía importancia particular para los países en desarrollo puesto que los ayudaría a colmar la brecha entre el marco jurídico vigente y su aplicación real, y a concebir y aplicar sus políticas públicas, en particular en lo relativo a la salud, la competitividad y la transferencia de tecnología. En ese contexto, otra delegación declaró que la propuesta debería mantenerse entre los documentos básicos de trabajo a fin de seguir fomentando y agilizando la labor realizada por el Comité.
20. Algunas de las demás delegaciones señalaron que en la próxima sesión era necesario examinar la propuesta junto con el estudio de los expertos externos sobre las exclusiones, excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes para tener un panorama completo de la situación y evitar la duplicación de trabajo. Asimismo, otras delegaciones subrayaron la importancia del análisis sistemático de la cuestión, por lo que tales delegaciones deseaban examinar el estudio encargado a los expertos externos antes de tomar una decisión respecto de un futuro programa de trabajo en la materia. En particular, una de esas delegaciones consideró que, únicamente después de que se hubiera elaborado el estudio de los expertos externos, podrían determinarse el fundamento y la evaluación sistemática de seguir trabajando en esa esfera. Sin embargo, otra delegación declaró que el hecho de que el estudio realizado por expertos externos aún no se hubiera presentado al Comité no debería impedir a los Estados miembros proponer un programa de trabajo sobre la cuestión.
21. Además, una de las delegaciones expresó su preocupación por la secuencia del análisis de los distintos puntos. A su juicio, convendría observar las excepciones y limitaciones conjuntamente con las normas técnicas sustantivas de protección que podrían ser nacionales, regionales o internacionales. La delegación opinó que si no se examinaban esos puntos en el contexto pertinente, el cuadro quedaría incompleto.

22. En cuanto a la aplicación de la propuesta de la Delegación del Brasil, una de las delegaciones opinó que, como primer paso, dicha propuesta debería incluir una descripción de las experiencias de los países en materia de excepciones y limitaciones, así como la identificación de la jurisprudencia en esa esfera con vistas a elaborar un documento de referencia y recomendar las maneras de evitar la restricción de las excepciones y limitaciones y la exclusión de otras posibilidades propicias al desarrollo de los países. Otra delegación sugirió que la propuesta incluyera un análisis de las restricciones a la aplicación de las limitaciones y excepciones en el marco del derecho de patentes, así como un análisis más detallado del principio de aplicación de las excepciones y limitaciones, en particular haciendo referencia a la aplicación de las políticas gubernamentales en relación con la salud pública y otras cuestiones mundiales. Teniendo presente las cuestiones relacionadas con el acceso a los medicamentos para el público, una de las delegaciones sugirió que la tercera fase de la propuesta incluyera estudios sobre la rentabilidad de las inversiones y la creación de nuevos medicamentos. Otra delegación declaró que el enfoque sugerido en la tercera fase no debería limitar las flexibilidades existentes. El representante de una organización no gubernamental dijo que algunos trabajos académicos, incluidos los documentos de la OMS, que aportaban reglamentos sobre las licencias obligatorias concedidas en muchos países, podían contribuir a la propuesta de la Delegación del Brasil. Otra organización no gubernamental sugirió que en la propuesta se explicitaran las flexibilidades que figuraban en la Parte III del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Además, otra organización no gubernamental sugirió que el párrafo 22 de la propuesta se dividiera en subtemas con el fin de separar las limitaciones ordinarias, tales como la utilización de la materia patentada con fines privados no comerciales, del derecho de uso previo y las licencias obligatorias.
23. En cuanto a las modalidades de debate de la propuesta, la Delegación del Brasil expresó su deseo de que esta se examinara conjuntamente con el estudio que los expertos externos habían de presentar, pero, al mismo tiempo, como una cuestión aparte.
24. En relación con el contenido del estudio encargado a los expertos externos acerca de las exclusiones, excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, algunas delegaciones formularon las observaciones siguientes:
- el estudio debería abarcar el aspecto económico, además del análisis jurídico, a fin de poder evaluar las consecuencias económicas de las excepciones y limitaciones en los distintos países;
  - el estudio debería incluir un análisis de las repercusiones de los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio en la capacidad de uso de las excepciones y limitaciones;
  - el estudio debería centrarse en la patentabilidad de las formas de vida, la bioética, el desarrollo socioeconómico y las políticas públicas, teniendo en cuenta la incidencia económica, social y cultural de la patentabilidad de las formas de vida en los países en desarrollo;
  - la propuesta de la Delegación del Brasil debería examinarse en el estudio.

#### **LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN CLIENTE-ASESOR DE PATENTES**

25. Los debates en torno a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes se celebraron en las sesiones decimotercera y decimocuarta del SCP. Se basaron en los estudios preliminares preparados por la Oficina Internacional (documentos SCP/13/4 y SCP/14/2).

26. Si bien los debates en torno a la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes han suscitado diversas opiniones, parece que, en general, la mayoría de las delegaciones apoyaron la idea de realizar nuevos análisis de la materia con vistas a contribuir a una mejor comprensión de los diversos aspectos de dicha cuestión.
27. Algunas delegaciones observaron en sus países respectivos una atención cada vez mayor con respecto al tema de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes. En algunos países, se emprendió la introducción de enmiendas legislativas en esa esfera.
28. Algunas delegaciones y el representante de una organización no gubernamental establecieron un nexo entre la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes y el requisito de divulgación de la invención en las solicitudes de patente. No obstante, el representante de una organización no gubernamental señaló a la atención del Comité que la divulgación de las comunicaciones entre el cliente y su asesor y la divulgación de una invención en una solicitud de patente eran dos cuestiones distintas. Otras delegaciones se refirieron a las normas de comunicación entre los solicitantes y las oficinas de patentes o las obligaciones de tales oficinas de mantener en secreto las solicitudes de patente.
29. Varias delegaciones y una organización no gubernamental opinaron que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes debería abordarse a escala nacional. Presentaron los siguientes argumentos para sustentar sus opiniones:
  - La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes era un asunto de derecho privado que pertenecía a la jurisdicción nacional. Por lo tanto, resultaba apropiado seguir basándose en el artículo 2.3) del Convenio de París y el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Cada país debería tener la libertad de establecer dicha prerrogativa y el alcance de la divulgación en el nivel que prefiriera, según sus circunstancias sociales y económicas y su nivel particular de desarrollo. Armonizar la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado suponía armonizar las excepciones a la divulgación.
  - La prerrogativa se extendía a los abogados en algunas jurisdicciones porque debían atenerse estrictamente al código respectivo impuesto por rigurosos códigos profesionales de conducta. El abuso de esa prerrogativa tenía consecuencias graves para los abogados y, por lo tanto, la extensión de la aplicación de esa prerrogativa a otras profesiones, tales como los agentes de patentes, que no eran abogados ni debían atenerse al código, resultaría inapropiado. La atención debería estar centrada en el equilibrio entre los derechos públicos y privados, así como en las consecuencias de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes para el interés público, con inclusión de su incidencia en la calidad de las patentes, la competencia y otros aspectos de desarrollo.
  - Tal vez los problemas no se resolvieran modificando las legislaciones sobre patentes, puesto que estas, de hecho, abarcaban el sistema básico de litigios y estaban vinculadas a la cultura jurídica de los distintos países. Habida cuenta de que el concepto de divulgación o prerrogativa del secreto profesional no existía en el marco de los sistemas jurídicos de algunos países, no era el momento adecuado para formular normas técnicas uniformes a escala internacional. Por tanto, el debate en torno a la cuestión debería tener plenamente en cuenta las diferencias inherentes a las culturas o sistemas jurídicos.
  - La obligación de mantener el secreto profesional tenía un importante componente ético. La obligación no existía por motivos económicos, tal como en el caso de las patentes, sino por motivos de protección de los intereses del cliente, y abarcaba

determinados cargos profesionales relacionados con el comportamiento ético y particular de las personas.

- La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes podría ser perjudicial para el interés público en lo relativo a garantizar que toda la información pertinente pudiera ponerse a disposición de las autoridades encargadas de investigar la verdad en aras de la justicia.
  - La extensión de la prerrogativa a los asesores de patentes podría tener efectos adversos en las solicitudes de patente, en las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, en los procedimientos de oposición en materia de patentes y en la transparencia de los procedimientos relacionados con estas.
30. Las delegaciones que formularon las opiniones antes mencionadas destacaron la importancia de aclarar las prácticas relacionadas con la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes en los distintos países, y sus consecuencias. En particular, una de las delegaciones solicitó aclaraciones sobre las eventuales consecuencias adversas de disponer de normas técnicas jurídicas uniformes en el plano internacional. Otra delegación sugirió que la Secretaría siguiera aportando más detalles de la relación entre la extensión del concepto y la transparencia del sistema de patentes, así como de la identificación de los eventuales resultados de armonizar los procedimientos vigentes sobre observancia de la P.I. y los procedimientos jurídicos de los Estados miembros. Además, tales delegaciones solicitaron estudiar la jurisprudencia existente en relación con la aceptación o el rechazo de ese concepto en los distintos Estados miembros.
31. Con respecto al argumento de que la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes no debería debatirse en el seno del SCP por tratarse de un asunto de derecho privado, el representante de una organización no gubernamental señaló a la atención del Comité que las legislaciones nacionales eran inadecuadas para resolver los problemas internacionales relacionados con el hecho de que los nacionales de un país perdieran, en otro territorio, la prerrogativa del secreto profesional respecto del asesoramiento recibido. Opinó que esos problemas internacionales podrían resolverse con un mínimo de intervención en las legislaciones nacionales.
32. Al referirse a las inquietudes planteadas por algunas delegaciones en el sentido de que la protección podría utilizarse para ocultar información y, por lo tanto, podría perjudicar al interés público, el representante de una organización no gubernamental observó que la prerrogativa del secreto profesional se había aceptado a escala internacional en el caso de los abogados y que, en ese contexto, se consideraba que la prerrogativa guardaba equilibrio con el interés público. Habida cuenta de que los asesores de P.I. también prestaban asesoramiento jurídico en el contexto de su trabajo, consideró que la aplicación de la protección contra la divulgación obligatoria a los asesores de patentes que no fueran abogados no constituía una extensión de la prerrogativa en esos países que ya habían brindado protección a los abogados.
33. En cuanto a la alusión de algunas delegaciones al artículo 2.3) del Convenio de París y al artículo 3.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, algunas organizaciones no gubernamentales opinaron que esos instrumentos jurídicos internacionales no impedían que los Estados miembros convinieran en cuestiones pertenecientes al derecho nacional. Además, el representante de una organización no gubernamental observó que la cuestión en juego no era poner en tela de juicio el derecho de las jurisdicciones o los legisladores nacionales a configurar sus leyes nacionales, sino saber cómo se podrían mantener a escala internacional los efectos de las legislaciones en relación con la protección actual contra la divulgación obligatoria. A su juicio, se trataba de una dimensión puramente internacional, que las soluciones a escala nacional no podían

cubrir suficientemente. En ese contexto, se pidieron más aclaraciones del alcance del artículo 2.3) del Convenio de París y del artículo 3.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el representante de una organización no gubernamental solicitó seguir analizando el alcance del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.

34. Una de las delegaciones expresó reservas en cuanto a la conveniencia de examinar la cuestión en el plano internacional. Sin embargo, consideró que contar con información adicional acerca de la legislación y las prácticas nacionales permitiría avanzar de manera constructiva.
35. Algunas de las demás delegaciones y varias organizaciones no gubernamentales declararon que era necesario realizar avances a escala internacional para abordar de manera adecuada la cuestión. En particular, propusieron que se emprendiera un nuevo estudio sobre el trato de la información confidencial revelada a los asesores de patentes en diversos países. Se sugirió que un estudio de esa índole podría centrarse en la manera en que la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas entre los asesores de patentes y sus clientes en un país se reconocía en otras jurisdicciones y en la determinación de las posibles opciones que podrían considerarse para un mejor reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes fuera de las fronteras nacionales. Una de las delegaciones sugirió recopilar dicha información mediante un cuestionario preparado por la Secretaría.
36. Otro representante de una organización no gubernamental opinó que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes era fundamental en la práctica internacional en materia de derechos de P.I. Consideró que permitiría entender mejor las invenciones divulgadas en las patentes y la transferencia de tecnología, y aumentar la eficacia en función de los costos del asesoramiento en materia de P.I. indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de P.I., tanto para los titulares de derechos como para los terceros. Análogamente, otro representante de una organización no gubernamental instó a adoptar a escala internacional el reconocimiento mutuo de la prerrogativa del secreto profesional, ya que consideraba que tal reconocimiento servía de apoyo a las empresas que participaban en el comercio internacional, con independencia del nivel de desarrollo de su país de origen. Otro representante de una organización no gubernamental declaró que ese reconocimiento podría llevar a su Gobierno a tomar medidas para contemplar la prerrogativa del secreto profesional en el caso de los asesores de patentes, aunque tuvieran o no formación jurídica en el plano nacional.
37. Al observar un número cada vez mayor de litigios internacionales que habían expuesto a los clientes a un riesgo más elevado de divulgación obligatoria, algunas organizaciones no gubernamentales consideraron que el SCP era el foro adecuado para abordar la cuestión a escala internacional. En particular, algunas de las organizaciones no gubernamentales sugirieron que se estableciera un grupo de trabajo de la OMPI dedicado a las cuestiones de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado para evaluar los problemas que surgían en los diversos sistemas jurídicos y estudiar la factibilidad de establecer normas técnicas mínimas a nivel internacional para el reconocimiento mutuo de las prerrogativas del cliente. Otra organización no gubernamental opinó que la seguridad jurídica para los titulares de patentes y sus abogados en la materia solo podría conseguirse mediante alguna clase de instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligara a las Partes Contratantes a proteger la confidencialidad de las comunicaciones escritas o verbales entre los abogados especialistas en patentes o marcas y sus clientes, realizadas en el contexto de procedimientos actuales o futuros en materia de derechos de propiedad intelectual, o relacionadas con ellos, ante tribunales y autoridades nacionales o regionales, en particular en las controversias transfronterizas.



38. Algunas organizaciones no gubernamentales, que se mostraban a favor de un instrumento internacional en la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes, declararon que tal prerrogativa debería abarcar a los abogados de patentes habilitados para actuar ante las oficinas regionales, así como a los asesores de patentes internos que contarán con la formación adecuada.
39. Una de las delegaciones declaró que el empleo del término “privilege” resultaba inapropiado para describir el concepto en todos los países, ya que en los países del *common law* se utilizaba para referirse a un contrato jurídico específico. El representante de una organización no gubernamental sugirió que la labor futura estuviera guiada por una distinción entre la obligación del secreto profesional y la prerrogativa del secreto profesional como prueba en juicio para los asesores jurídicos. Una delegación declaró que la cuestión debería examinarse desde un punto de vista técnico y jurídico.

### LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

40. Los debates en torno a la difusión de información sobre patentes se celebraron en las sesiones decimotercera y decimocuarta del SCP. Se basaron en los estudios preliminares preparados por la Oficina Internacional (documentos SCP/13/5 y SCP/14/3).
41. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra pusieron de relieve la importancia de mejorar la difusión de información sobre patentes. Los Estados miembros brindaron un gran apoyo a la amplia gama de proyectos de la OMPI relacionados con la información sobre patentes, según se expone en los documentos SCP/13/5 y SCP/14/3. Esas actividades llevadas a cabo por los sectores pertinentes de la OMPI y diversos comités como el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) incluyen: el perfeccionamiento de un servicio de búsqueda en línea y el mejoramiento de PATENTSCOPE<sup>®</sup>; un instrumento translingüístico; el establecimiento de Centros de servicios de información tecnológica; la digitalización de las bases de datos sobre patentes y de otra índole y el acceso a las mismas; la prestación de servicios de búsqueda, y los estudios sobre el dominio público y las actividades de fortalecimiento de las capacidades.
42. Numerosas delegaciones expresaron la necesidad de contar con una base mundial de datos gratuita y fácilmente accesible o un portal en que figurara la recopilación completa de la información sobre patentes. Un gran número de delegaciones sugirió que la OMPI examinara la posibilidad de mejorar y ampliar el servicio PATENTSCOPE<sup>®</sup> para crear una base de datos mundial con información íntegra sobre patentes, que abarcaría no solo el PCT, sino también la literatura de patentes y de otra índole a nivel nacional y regional, y que sería gratuita y de fácil acceso y utilización. Análogamente, muchas delegaciones sugirieron crear una base de datos o un portal que facilitara el acceso a los informes nacionales de búsqueda y examen. Por otro lado, algunas delegaciones propusieron la incorporación en PATENTSCOPE<sup>®</sup> de datos adicionales relativos a la fase nacional, incluidos los informes nacionales de búsqueda y examen relacionados con las solicitudes internacionales en el marco del PCT. Además, algunas delegaciones declararon que debería mejorarse el acceso a la información en materia de situación jurídica, por ejemplo, la información sobre si una solicitud nacional había sido o no aprobada y en qué etapa del procedimiento se encontraba.
43. En pocas palabras, las sugerencias antes mencionadas indicaban que la OMPI debería apuntar a la creación de una plataforma mundial de información sobre patentes, independientemente de que se tratara de una base de datos, un portal o un enlace para acceder a los servicios nacionales sobre dicha información, que fuera íntegra, gratuita y fácil de utilizar. En la decimotercera sesión del SCP, el Director General corroboró que la OMPI trabajaba con vistas a alcanzar esta meta.

44. Algunas delegaciones también mencionaron la necesidad de un análisis y evaluación de las necesidades específicas de los países en desarrollo. Una de las delegaciones pidió información más analítica sobre la utilización de la información sobre patentes en los países en desarrollo. Otra delegación subrayó la necesidad de evaluar la capacidad de los países en desarrollo de generar dicha información. Una delegación solicitó a la OMPI elaborar un estudio en el que figurara información relativa a datos sobre regalías de los titulares de patentes. Además, una delegación invitó a los Estados miembros del SCP a ampliar los debates de modo que se cubriera el tema de esas tecnologías que servían para atender las necesidades básicas de los países en desarrollo tales como la seguridad alimentaria, la purificación del agua y el tema energético.
45. Algunas delegaciones declararon que la calidad de la información difundida era crucial para la difusión y la transferencia de tecnología. Por tanto, se sugirió que la creación de una base de datos multilateral estuviera precedida por un estudio de seguimiento sobre divulgación suficiente.
46. Asimismo, se declaró que el aumento de la accesibilidad de los informes de búsqueda y examen de calidad cuestionable no serviría para resolver los problemas actuales. Por tanto, una de las delegaciones opinó que el intercambio de informes de búsqueda y examen debía cumplir un conjunto mínimo de reglas, ser voluntario y estar organizado conforme a una norma común de presentación de información.
47. A fin de abordar las particularidades de las solicitudes de patentes a nivel nacional o regional, una de las delegaciones sugirió recopilar mediante un cuestionario los datos sobre todos los detalles de la disponibilidad de la información sobre patentes.
48. Algunas de las demás sugerencias formuladas en las sesiones anteriores del SCP se referían a examinar la forma de avanzar hacia la armonización y la simplificación de los ámbitos y las herramientas técnicas que existían, así como a analizar y evaluar las experiencias adquiridas en el plano regional, por ejemplo, el programa LATIPAT. Una de las delegaciones sugirió que la Secretaría preparara un catálogo de diversas bases de datos y sitios Web disponibles clasificados por categorías.
49. El representante de una organización no gubernamental sugirió que el SCP considerara la creación de un mecanismo multilateral administrado por la OMPI a fin de intercambiar información sobre controversias relativas a la patentabilidad de las patentes nacionales o regionales.
50. Habida cuenta de que los foros pertinentes de la OMPI y el Sector de la OMPI de Infraestructura Mundial de Propiedad Intelectual han venido trabajando para hallar soluciones técnicas que mejoren el acceso a la información sobre patentes y su difusión, en la decimotercera sesión del SCP, el Director General observó que el SCP podría reflexionar sobre el papel específico que desempeñaba en las metas estratégicas de la OMPI.

#### **LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

51. Los debates en torno a la transferencia de tecnología se celebraron en la decimocuarta sesión del SCP. Se basaron en un estudio preliminar preparado por la Oficina Internacional (documento SCP/14/4).
52. Algunas delegaciones solicitaron más información sobre cuestiones más amplias en relación con la transferencia de tecnología, tales como el análisis del motivo por el cual los países en desarrollo no podían establecer su propia capacidad de incorporación de la tecnología a pesar de las muchas formas de asistencia al desarrollo o el modo de lograr que la transferencia de tecnología se mantuviera dentro de los márgenes de la ética y la moral. Algunas delegaciones pidieron aclaraciones con respecto a la definición de la expresión "transferencia de tecnología".

53. Sin embargo, numerosas intervenciones de las delegaciones estuvieron centradas en las cuestiones relativas al modo en que el sistema de patentes afectaba la transferencia de tecnología, la forma en que podría contribuir mejor a esta transferencia y la función que desempeñaba en dicha transferencia a los países en desarrollo. En ese sentido, un gran número de delegaciones se refirieron a dos elementos relacionados con el perfeccionamiento del sistema: el modo de seguir facilitando la transferencia de tecnología para el desarrollo y la manera de eliminar todo obstáculo que podría entorpecer dicha transferencia.
54. Con respecto al nexo entre el sistema de patentes y la transferencia de tecnología, algunas delegaciones señalaron a la atención del SCP aspectos específicos que podrían resultar pertinentes para el perfeccionamiento del sistema. Entre ellos figuraban los siguientes:
- la divulgación suficiente de las invenciones patentadas desempeñaba un papel importante en los procesos de difusión y transferencia de tecnología;
  - los secuestros de patentes y las marañas de patentes afectaban negativamente a la transferencia de tecnología;
  - un nivel inapropiado de patentabilidad o de protección podría tornarse en un obstáculo a la transferencia de tecnología;
  - deberían alentarse las iniciativas voluntarias para facilitar el flujo internacional de conocimientos tecnológicos;
  - debería presentarse una reseña de las disposiciones sobre concesión de licencias que podrían perjudicar a la transferencia de tecnología;
  - el suministro de información pertinente a las posibles partes en la concesión de licencias, como la indicación de tecnologías que se encontraban disponibles bajo licencia o la concesión de licencias de derechos, facilitaba la transferencia de tecnología;
  - debería llevarse a cabo un análisis especial del modo en que el sistema de patentes podría contribuir mejor a transferir tecnologías en las esferas del cambio climático, la seguridad alimentaria y otros desafíos mundiales. Otra delegación declaró que debería examinarse la transferencia de tecnología en la esfera de los sectores industriales tradicionales, lo que tendría una incidencia directa en el desarrollo económico de muchos países;
  - la gestión del activo de la innovación por parte de los cesionarios revestía importancia para garantizar una transferencia de tecnología con éxito.
55. Una de las delegaciones declaró que se debería prestar más atención al papel de las patentes en el proceso de las inversiones extranjeras directas.
56. Numerosas delegaciones subrayaron la brecha entre la teoría y la práctica en la realidad. Se mencionaron las dificultades que surgían en la aplicación de las políticas públicas y en la obtención de la participación de las empresas privadas para facilitar la transferencia de tecnología con miras a estimular la innovación y la creación de productos comerciables en el plano local. Algunas delegaciones sugirieron realizar nuevos análisis de las limitaciones que pesaban sobre los países en desarrollo a la hora de utilizar los instrumentos de transferencia de tecnología, con inclusión de las licencias voluntarias y el uso de las flexibilidades brindadas por el sistema de patentes. Por otro lado, algunas delegaciones declararon que en estudios ulteriores deberían reflejarse los casos y las experiencias de los países en desarrollo. Además, algunas delegaciones destacaron la importancia de contar con estadísticas nacionales sobre la transferencia de tecnología a fin de reflejar la verdadera repercusión de las patentes en dicha transferencia. No

- obstante, una de las delegaciones observó la insuficiencia de estadísticas oficiales disponibles en esta esfera.
57. El representante de una organización no gubernamental sugirió que la comunidad mundial de desarrollo de programas informáticos libres debería seguir siendo materia de estudio como un ejemplo de empresas y personas que desempeñaban un papel central en el aumento del flujo de conocimientos.
  58. Además de seguir examinando las cuestiones particulares relacionadas con las patentes y la transferencia de tecnología, ciertas delegaciones pidieron soluciones concretas y prácticas. Algunas de ellas eran la adopción de directrices o reglamentos de procedimientos prácticos que facilitarían la transferencia de tecnología, teniendo presente las flexibilidades en las legislaciones nacionales en materia de patentes, y el establecimiento de un plan de acción destinado a hacer frente a los principales desafíos planteados para lograr la transferencia de tecnologías en relación con el derecho de patentes.
  59. Algunas delegaciones sugirieron intensificar la colaboración entre la OMPI y otros organismos de las Naciones Unidas. En cuanto a la forma que tomaría dicha colaboración, algunas delegaciones mencionaron el establecimiento de un estudio en colaboración y la organización de una sesión informativa por otras organizaciones sobre sus actividades respectivas.
  60. Una de las delegaciones declaró que el SCP debería centrarse principalmente en la transferencia de tecnología a escala internacional. Algunas delegaciones manifestaron preocupación por las repercusiones que tendrían el marco jurídico internacional, como el Acuerdo sobre los ADPIC, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de colaboración económica y otros acuerdos multilaterales en la transferencia de tecnología.
  61. Algunas delegaciones expresaron su compromiso de trabajar en pos de la creación de nuevos modelos que fomentaran la innovación sobre la base de la colaboración entre el sector privado y el sector público. Sin embargo, una de las delegaciones observó que las asociaciones entre dichos sectores estaban fundamentalmente orientadas a movilizar recursos nacionales, y que los acertados modelos de economías de mercado muy avanzadas podrían no ser aplicables a los países en distintos niveles de desarrollo.
  62. Debido a la naturaleza intersectorial de las cuestiones, algunas delegaciones sugirieron establecer una comisión independiente o un grupo de expertos, que examinaría las cuestiones y formularía recomendaciones.

#### **PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN**

63. En la decimocuarta sesión del SCP, se debatieron las cuestiones relacionadas con los procedimientos de oposición. Los debates se basaron en un estudio preliminar preparado por la Oficina Internacional (documento SCP/14/5).
64. En líneas generales, la mayoría de las delegaciones consideró que los procedimientos de oposición desempeñaban un papel importante como nivel adicional de revisión para garantizar la calidad y la credibilidad de las patentes y constituían un mecanismo rápido, fácil y económico para que la concesión de una patente pudiera ser impugnada por terceros.
65. Si bien una de las delegaciones observó la ausencia de tratados internacionales específicos sobre procedimientos de oposición, declaró que los Estados miembros deberían procurar que tales procedimientos se concibieran de manera justa y equitativa para evitar que fueran demasiado complicados o causaran demoras injustificadas con respecto a la concesión de las patentes. Además, se subrayó la libertad de los Estados miembros de incluir o no un mecanismo de oposición en su legislación nacional.

66. Algunas delegaciones y el representante de una organización no gubernamental señalaron a la atención del SCP cuestiones específicas que podrían explicarse de forma más detallada a fin de comprender mejor y mejorar los mecanismos de los procedimientos de oposición. Entre ellas figuraban las siguientes:
- la necesidad de proporcionar diversas estadísticas en los distintos Estados miembros, con inclusión de información completa en la que se expusiera el número de Estados miembros de la OMPI donde la legislación en materia de patentes establecía procedimientos de oposición previos a la concesión y el número de Estados miembros donde la legislación de esa índole establecía procedimientos de oposición posteriores a la concesión; datos cuantitativos sobre el número de solicitudes de oposición aceptadas y rechazadas en las distintas oficinas de patentes; un desglose de dicha información según los ámbitos tecnológicos;
  - una aclaración sobre los mecanismos que reglamentaban los procedimientos de oposición en los países de tradición jurídica romanista;
  - un análisis del papel positivo desempeñado por los procedimientos de oposición en algunos países, y
  - un nuevo estudio acerca de los costos de la solución de controversias sobre la validez de las patentes, ya fuera mediante un litigio ante un tribunal o mediante procedimientos de oposición previos o posteriores a la concesión, así como una indagación de los nuevos modos de intercambiar la información obtenida en distintos procedimientos en que se examinaba la validez de las patentes, por ejemplo, una base de datos sobre procedimientos de oposición judiciales y no judiciales en la esfera de las patentes.
67. Numerosas delegaciones reconocieron la importancia de otros procedimientos relacionados con el mejoramiento de la calidad de las patentes, tales como la presentación de información por terceros. El representante de una organización no gubernamental subrayó que un procedimiento de esa índole debiera ser bien definido, de bajo costo y asequible también para las partes con recursos financieros o jurídicos limitados. Las delegaciones sugirieron explicar de forma más detallada las áreas siguientes en relación con los sistemas de presentación de observaciones por terceros:
- una información más detallada sobre tales procedimientos, incluida la información sobre la facultad del solicitante para formular observaciones relativas a las presentaciones pertinentes;
  - la elaboración o actualización de directrices sobre la participación de terceros en el proceso de concesión de patentes, y
  - la posibilidad de incorporar un sistema de presentación de observaciones por terceros en los proyectos de búsqueda mencionados en el documento SCP/14/3.
68. Una de las delegaciones evocó el debate en la segunda reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada del 4 al 9 de mayo de 2009, sobre la posibilidad de introducir observaciones formuladas por terceros en el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Otra delegación observó la necesidad de comprender mejor la eficacia de los sistemas de presentación de observaciones por terceros para incorporarlos en las directrices del PCT.
69. Además, algunas delegaciones resaltaron la pertinencia de los procedimientos de revocación en relación con los procedimientos de oposición y los objetivos similares de ambos procedimientos.