

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Octava sesión
Ginebra, 14 a 18 de noviembre de 2011

ESTUDIO SOBRE LAS PATENTES Y EL DOMINIO PÚBLICO¹ y ² – RESUMEN

preparado por la Secretaría

1. En el anexo del presente documento figura un resumen del estudio sobre las patentes y el dominio público, preparado en el marco del proyecto sobre propiedad intelectual y dominio público (documento CDIP/4/3 Rev.). Dicho estudio ha sido preparado por un grupo de expertos y comprende un resumen acerca de las patentes y el dominio público y una serie de reseñas de determinados países acerca de la relación entre el dominio público, la legislación nacional en materia de patentes y mecanismos de búsqueda de información en ese campo.

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

¹ Las opiniones expresadas en el presente estudio son las de los autores y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría de la OMPI o la de los Estados miembros.

² La parte del estudio dedicada a las patentes y el dominio público ha sido preparada por el Sr. Jeremy Phillips, Profesor de investigación del *Queen Mary Intellectual Property Research Institute*, de la Universidad de Londres (Reino Unido). La parte dedicada a la dimensión de desarrollo: prácticas y experiencias nacionales ha sido preparada por:

- A. Sr. McLean Sibanda, Director General de *The Innovation Hub*, Pretoria (Sudáfrica);
- B. Sr. Hossam El Saghir, Profesor de Derecho mercantil y Director General del *Regional Institute for Intellectual Property*, Helwan University, y abogado, El Cairo (Egipto);
- C. Sr. Ernesto Rengifo García, Profesor de la Universidad Externado de Colombia, Bogota (Colombia);
- D. Sra. Olena Pavlina Orlyuk, Directora del Instituto de Investigación Científica de Propiedad Intelectual, Kiev (Ucrania); y
- E. Sr. Calab Gabriel, Socio principal de *K&S Partners, Intellectual Property Attorneys*, Gurgaon, Región de la Capital Nacional (India).

RESUMEN

El estudio consiste en un resumen acerca del tema de las patentes y el dominio público y en una serie de reseñas de países acerca de la relación entre el dominio público, la legislación nacional en materia de patentes y los mecanismos de búsqueda de información en ese campo.

Como se explica en la Sección I.1.2, el estudio constituye una de varias iniciativas emprendidas en nombre de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por una serie de expertos y no debe considerarse por separado, es decir, al margen de las demás iniciativas.

A continuación se exponen las conclusiones de dicho estudio:

Aun cuando no falta documentación acerca de la naturaleza y la condición jurídica del dominio público en lo que a la propiedad intelectual respecta, la mayor parte de dicha documentación es de origen reciente y se centra principalmente en cuestiones relativas al derecho de autor. Dado que la función que desempeña el dominio público en el ámbito de la innovación tecnológica difiere mucho de la función que desempeña en la esfera del derecho de autor, el estudio es tanto oportuno como necesario y puede constituir un punto de partida para proseguir los debates y los análisis acerca de las numerosas y complejas cuestiones que en él se plantean.

No parece haber documento alguno en el que se apunte a que exista un vínculo demostrable entre el acceso a la información sobre patentes que están en el dominio público y toda forma de espíritu inventivo o creatividad. No obstante, cabe suponer que el hecho de contar con mejores medios para encontrar y acceder a información de dominio público va en beneficio de todos los círculos de innovación, aunque sólo sea por el hecho de contribuir a evitar infructuosos intentos por resolver problemas técnicos así como la duplicación de investigaciones cuyos resultados ya estén en el dominio público. A ello viene a añadirse las ventajas que cabe deducir que aportaría la posibilidad de un dominio público accesible, en el sentido de las analogías que en él podrían encontrarse para solucionar dificultades técnicas en situaciones comparables.

La información que entra en el dominio público como consecuencia del funcionamiento del sistema de patentes presenta una serie de características que la diferencian de la información en general, en el sentido de que es más fácil de identificar y acceder. Las razones de ello residen en lo siguiente:

- i) la documentación relativa a dicha información lleva un código en función de la materia de que se trate en virtud de la Clasificación Internacional de Patentes;
- ii) cada vez hay más información y disponibilidad en Internet acerca de sentencias judiciales en relación con el significado e interpretación de documentación sobre patentes objeto de impugnación;
- iii) uno de los requisitos legales en este campo es que la descripción de la invención objeto de la solicitud de patente sea de tal calidad que, por lo menos en teoría, pueda ser utilizada por un experto en el ámbito de aplicación de la invención; y
- iv) todo documento de patente puede figurar en un documento de patente ulterior y ser citado por un examinador de patentes en el transcurso del examen de la novedad y la actividad inventiva, lo que facilitará el establecimiento de vínculos entre unas y otras invenciones.

Cada vez son más los que apuntan, en particular, en los países en desarrollo, en los que no existe una larga tradición de presentación de solicitudes de patente ni de documentación a ese respecto, a la conveniencia de crear y mantener un sistema que facilite el acceso a patentes que hayan expirado y otro material que esté en el dominio público.

No existe, por el momento, marco jurídico internacional alguno de cooperación en lo que respecta al dominio público en el ámbito de las patentes, como recurso propiamente dicho. No obstante, lo que es alentador es que las patentes son un ámbito en el que existe una larga tradición de cooperación entre las autoridades encargadas de su concesión tanto a nivel nacional como regional y, habida cuenta de que el incremento de la utilización de las patentes que están en el dominio público constituye un objetivo que puede ir en beneficio de todos los usuarios del sistema de patentes y los miembros de los círculos de innovación, no se puede por menos que deducir que ese objetivo está al alcance aun cuando no exista un marco internacional oficial a ese respecto.

Sudáfrica

En esta parte del estudio se analiza la situación de Sudáfrica. Más concretamente, se examina de qué forma contempla la legislación sudafricana de patentes la información de dominio público y el momento en que las invenciones patentadas pasan a formar parte del dominio público. Además, en el estudio se abordan varios de los últimos debates que han tenido lugar acerca de la función que desempeñan las patentes, en particular, en lo que respecta a los resultados de actividades de investigación y desarrollo financiadas por el sector público y en relación con el desarrollo del dominio público. En la Ley de patentes de Sudáfrica, de 1977, constan pautas sumamente claras con respecto a las invenciones patentadas que pasan a formar parte del dominio público. En la medida en que no existen casos de prórroga del plazo de 20 años reglamentario y de aceptación general de protección por patente en las leyes de Sudáfrica, toda invención patentada pasa a formar parte del dominio público si su validez es objeto de impugnación, si la patente caduca por el impago de las tasas de renovación (a reserva del derecho de restablecimiento en caso de que el incumplimiento de pago no haya sido intencionado), o la patente expira al final del plazo estipulado de 20 años. El marco jurídico que se contempla en Sudáfrica para toda propiedad intelectual que derive de actividades de investigación y desarrollo financiadas a nivel estatal contempla mecanismos para llegar a un equilibrio entre la actividad de patentamiento y/o el dominio público o el acceso por el público a las patentes resultantes de dichas actividades de investigación y desarrollo. Por lo general se acusa la necesidad de una mayor toma de conciencia acerca del sistema de patentes y sobre el tratamiento de la información patentada y, en particular, acerca del principio de territorialidad.

Egipto

El significado de la expresión “dominio público” en el sistema de patentes de Egipto no difiere del significado que tiene en otros sistemas jurídicos. Se entiende por dicha expresión el cuerpo de ideas, conocimientos, información científica y técnica e innovaciones acerca de los cuales ninguna persona ni entidad tiene derechos exclusivos; por consiguiente, los elementos que pasan a formar parte del dominio público están a disposición de todos para su uso y explotación libre por cualquier medio. A los fines de ampliar el alcance del dominio público, en la legislación egipcia en materia de patentes se ha seguido la política de atenerse a las normas mínimas de protección que se contemplan en el Acuerdo sobre los ADPIC y acogerse a todas las excepciones y limitaciones que estipulan en dicho acuerdo y a la interpretación del mismo conforme a los objetivos y principios que se citan en los artículos 7 y 8 de dicho instrumento, todo ello en aras de los intereses del país.

Mientras que en la antigua legislación de patentes se opta por el examen formal de las solicitudes de patente, en la Ley de P.I. N° 82 de 2002 se contempla por primera vez el examen sustantivo de las solicitudes de patente. Dicha modificación exige una gran mejora de la competencia del personal que trabaja en la oficina de patentes así como un perfeccionamiento de las tecnologías que se utilizan en dicha oficina a los fines de poder llevar a cabo búsquedas adecuadas del estado de la técnica en diferentes ámbitos tecnológicos. Por consiguiente, el examen sustantivo de solicitudes de patente que entrañe la utilización de nuevas tecnologías constituye una traba para la oficina de patentes. A su vez, la protección de las invenciones biotecnológicas plantea nuevos retos. Por ejemplo, contar con las listas de secuencias en formato electrónico es esencial a los fines de que la oficina de patentes pueda determinar si se dan las condiciones para la protección de invenciones derivadas de la ingeniería genética; sin embargo, la legislación de P.I. no contempla la obligación de que el solicitante tenga que presentar la lista de secuencias de ácido nucléico en formato electrónico.

En la legislación egipcia de P.I. se contempla un grado de divulgación máxima, en la medida en que se obliga al solicitante de la patente a divulgar la invención de la mejor manera de modo que una persona experta en la materia pueda ejecutar la invención de la mejor manera posible que esté en conocimiento del solicitante.

En los casos en los que la invención guarda relación con un microorganismo, el solicitante debe divulgar dicho organismo conforme a las normas científicas consabidas, lo que incluye toda información necesaria para determinar su formación, características específicas y utilización, así como el depósito de una muestra viable en cualquier laboratorio homologado por el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica. Cabe señalar que los laboratorios nacionales no están equipados con la debida tecnología ni los dispositivos necesarios a los fines de la preservación de microorganismos. Además, si la invención consiste en un microorganismo desarrollado fuera de Egipto, no se cuenta con reglas claras en lo que respecta a la autorización de la importación de microorganismos por parte de las autoridades aduaneras a los fines de depositar una muestra viva del organismo ante cualquier centro nacional de depósito. De ahí que las solicitudes permanezcan pendientes durante largos períodos de tiempo.

A los fines de la lucha contra los actos de biopiratería, en la ley egipcia se estipula que en los casos en los que la invención guarde relación con materia biológica, vegetal o animal o con conocimientos tradicionales en los ámbitos de la medicina, la agricultura, la industria y la artesanía, el patrimonio cultural y medioambiental, el solicitante deberá haber adquirido la fuente de dicho producto, conocimiento o patrimonio por medios legítimos.

En la solicitud de patente se suministra la información necesaria a los fines de la transparencia en el mercado sobre la situación de lo que es objeto de monopolio, por lo que, por consiguiente, no forma parte del dominio público. La información sobre patentes puede ser objeto de acceso mediante su publicación y los documentos de patente pueden consultarse en la oficina de patentes. Cabe señalar que no se ha creado por el momento base de datos alguna a los fines de facilitar la búsqueda de las solicitudes aprobadas y otra información pertinente en materia de patentes. No obstante, se han emprendido iniciativas a los fines del establecimiento de dicha base de datos en cooperación con la Oficina Europea de Patentes y la OMPI. Cabe también señalar que se producen retrasos en la publicación del boletín de patentes, lo que también genera problemas.

En aras de la preservación del dominio público, en la legislación egipcia de P.I. se estipula que, en los casos en los que se haya concedido una patente que no reúna el requisito de novedad o cuya materia no sea patentable, podrá interponerse una demanda a los fines de anular la patente. Ahora bien, el sistema judicial egipcio es dual por naturaleza, en el sentido de que la índole y la jurisdicción de los tribunales administrativos difieren de las de los tribunales civiles y penales. De ahí que, todo caso de infracción que se interponga ante un tribunal penal no

entraña que un caso de invalidación interpuesto ante un tribunal administrativo quede pendiente y viceversa. Cabe, por consiguiente, concluir, que la naturaleza dual del sistema judicial egipcio puede traducirse en una falta de alineación entre las decisiones tomadas por unos y otros tribunales.

Colombia

En esta parte del estudio se analiza la incidencia del sistema de patentes y el dominio público en el desarrollo de las ciencias, la innovación y la tecnología en Colombia. El Gobierno colombiano desea sentar las bases de una política pública a ese respecto a los fines de una protección eficaz de la actividad creativa y del fomento del acceso y la utilización de los adelantos técnicos que constan en los documentos de patente que están en el dominio público. Dicha iniciativa tiene por principales objetivos el fomento de la creación y la innovación mediante la utilización del sistema de propiedad intelectual y su promoción como mecanismo para impulsar las actividades comerciales y la creación de puestos de trabajo en el país.

En sus esfuerzos por alcanzar esos objetivos, el Estado, por conducto de entidades gubernamentales facultadas con ese fin, ha realizado progresos en la gestión y la promoción de la información sobre patentes que esté en el dominio público, mediante iniciativas de formación acerca de la utilización y la búsqueda en base de datos sobre patentes. Aunque con esa tarea se han realizado importantes progresos, no han sido suficientes para consolidar la debida utilización de dichos instrumentos tecnológicos, y es necesario reforzar las estrategias y aunar esfuerzos para que la utilización de esa información se traduzca en la creación de nuevas tecnologías o en la mejora de las que ya existen.

Los círculos académicos y empresariales son conscientes de la importancia del acceso y la utilización de esa información para el desarrollo de la industria y los conocimientos en Colombia. No obstante, dicha fuente de conocimientos no se utiliza con eficacia, lo que constituye una desventaja para cualquier país en desarrollo.

Del estudio se extrae en conclusión que en Colombia hay un volumen considerable de documentos técnicos que están en el dominio público pero no existen pruebas que permitan determinar el uso o la explotación que se hace de la información contenida en los mismos a los fines del desarrollo de nuevas tecnologías por los sectores comercial, académico y científico. Por consiguiente, es fundamental proseguir fomentando una toma de conciencia en la sociedad y formulando nuevas estrategias para transmitir la importancia de sacar provecho de esa herramienta tecnológica, que está a disposición de los sectores que conforman la economía del país.

Ucrania

Las investigaciones realizadas para determinar la utilización de lo que se entiende por “dominio público” con respecto a las patentes en Ucrania han tenido por finalidad analizar la evolución del concepto de dominio público en la legislación de patentes; examinar la legislación ucraniana a ese respecto; determinar sinergias entre el sistema de patentes nacional y el dominio público; y explorar métodos disponibles así como herramientas de acceso a la información sobre patentes.

En la legislación vigente de Ucrania se contempla la transferencia de objetos de propiedad industrial al dominio público. Esa cuestión está reglamentada en el código civil de Ucrania y en normativas especiales que forman parte de la legislación sobre patentes. En la investigación realizada se determinó que existe una normativa específica relacionada con la transferencia de

objetos de propiedad industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales) así como limitaciones en relación con dicha transferencia.

De las investigaciones se deducen características generales del sistema de patentes de Ucrania, su estructura y finalidades; dicha investigación ha permitido definir la forma en que evoluciona el sistema de patentes y la incidencia que tiene en el fomento de la innovación estatal.

De la investigación se extrae en conclusión que la expresión “dominio público” en Ucrania se interpreta de forma diferente, en particular, en tanto que oportunidad de utilizar información de libre acceso. En primer lugar, dicha expresión se refiere a la información sobre patentes y a recursos de información en relación con las actividades científicas y de innovación. Habida cuenta de lo que antecede, cabe subrayar dos aspectos principales, a saber: 1) cuestiones en relación con los criterios de los objetos de la legislación sobre patentes, las condiciones de su protección legal y de su transferencia al dominio público; 2) cuestiones relativas a la información sobre patentes y otros recursos de información de libre acceso.

Por consiguiente, la investigación ha consistido en un examen de recursos de información e información sobre patentes y los posibles métodos de acceso a los mismos. Ha permitido definir las estructuras existentes en Ucrania y explicar la información sobre patentes y los recursos de información en materia de propiedad intelectual que existen e inciden en la actividad científica e innovadora. En el marco de la investigación se puso de relieve un estudio acerca de la información sobre patentes mantenida en el marco del sistema de patentes de Ucrania así como los recursos de información que existen en el extranjero y se examinó la interacción del interés público y el sistema nacional de patentes, concretamente, el hecho de que las invenciones patentadas pasen a formar parte del dominio público.

India

En esta parte del estudio se examina lo siguiente:

- 1) Visión general de la expresión “dominio público” y términos conexos en la India y determinación de los elementos que pueden pasar a formar parte del dominio público.
- 2) Incidencia del dominio público en el sistema de patentes de la India: determinadas disposiciones de la Ley de Patentes de la India de 1970 relativas al dominio público y a la divulgación pública.
- 3) Leyes vigentes y propuestas en relación con determinados aspectos del dominio público como la diversidad biológica, los conocimientos tradicionales, la protección de las obtenciones vegetales y el folclore.
- 4) Ventajas de acceso a los conocimientos que están en el dominio público en la India.
- 5) Determinación de las herramientas disponibles para el acceso a la materia objeto de la patente e información disponible en el dominio público.
- 6) De qué forma pasa a formar parte del dominio público la materia objeto de la patente.
- 7) Vínculo especial entre el sistema de patentes de la India y la diversidad biológica/conocimientos tradicionales, impuestos por la legislación vigente y proyectos de ley de la India.

- 8) Proyecto de ley relativo a los conocimientos tradicionales y su incidencia en el sistema de patentes de la India. Breve reseña acerca de los conocimientos tradicionales catalogados y no catalogados, que son de carácter público o confidencial así como su incidencia en el sistema de patentes de la India.
- 9) Dimensión de desarrollo del sistema de patentes y el dominio público en la India.
- 10) Sentencias, estudios de caso y cuestiones prácticas relativas al dominio público en la India.

[Fin del Anexo y del documento]