

rendija

Revista Cubana de la Propiedad Industrial
No. 13, Junio 2012



OFICINA CUBANA



DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Sumario

Celebran en Cuba el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

Destacan Sistema Cubano de Propiedad Industrial.

Entrega la OCPI Premio Especial en Concurso «GILBERTO CABALLERO»

Premio internacional para empresas cubanas.

Los equivalentes y el alcance de las reivindicaciones en la interpretación de las patentes.

El ACTA: nuevo acuerdo plurilateral sobre observancia de derechos de propiedad intelectual.

«Comercio: ¿Una opción para la transferencia de tecnología? Debates en la OMC.»

Noticias

Comité Editorial

Presidenta:

M.Sc. María de los Angeles Sánchez Torres

Miembros:

M.Sc. Félix Bell Rodríguez

Diseño gráfico y realización:

Ing. Pablo J. Iey Chaumier

**Rendija
es una publicación
gratuita,
con fines educativos,
editada por la
Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial**

OCPI

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El Comité Editorial de la revista **RENDIJA** no necesariamente comparte, ni se hace responsable de los criterios e informaciones vertidos por los autores de los artículos publicados.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Picota No. 15 entre Luz y Acosta. La Habana Vieja, La Habana. CP 10100.

Teléfonos: (537) 862 9771
866 0550 y 866 0557 al 59

Fax: 866 5610

E-mail: ocpi@ocpi.cu
rendija@ocpi.cu

Web: www.ocpi.cu

Celebran en Cuba el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

Compilación y selección: Lic. Pablo Díaz Martínez

El «Día Mundial de la Propiedad Intelectual» fue instituido por acuerdo de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para celebrarse anualmente a partir del año 2001. Fue escogido el 26 de abril porque ese día señala la entrada en vigor del Convenio mediante el cual quedó establecida la OMPI.

La OMPI y sus estados miembros conmemoran esta fecha por medio de distintas actividades con el objetivo de desarrollar cultura pública en esta materia.



Con motivo de esta efeméride internacional, la OCPI y los trabajadores cubanos del sector han rendido merecido homenaje a la fiesta de los *innovadores visionarios* de todo el mundo, con la celebración del evento internacional **«PROPIEDAD INTELECTUAL, INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA»**, del 24 al 26 de abril, con la participación de unos 100 delegados e invitados de 13 países; y la entrega del **Premio de la OMPI a las Empresas Innovadoras** a tres instituciones cubanas destacadas, en ceremonia oficial celebrada en el Memorial José Martí que contó con la presencia del señor Geoffrey Onyeama, Director General Adjunto de la OMPI, donde recibieron galardones el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Centro de Inmunología Molecular (CIM), y la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), por usar de manera efectiva el sistema de propiedad intelectual como herramienta de gestión en sus actividades de investigación y desarrollo, producción, servicios y comercialización,

El señor Onyeama, luego de entregar los trofeos, elogió el espíritu creador de los cubanos y el apoyo brindado por el Estado al desarrollo de la ciencia, lo cual posibilitó la obtención de novedosos productos para mejorar la salud del pueblo, que también están al servicio de la humanidad.

Estuvieron presentes en la ceremonia la Dra. América Santos Riveras, viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; María de los Ángeles Sánchez Torres, directora general de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, y Georgina Bonilla, secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Ciencias, entre otros invitados.

El tema de este año 2012 es **«Innovadores visionarios»**, esto es, todos aquellos que con su ingenio y capacidad han roto moldes, abierto nuevos horizontes y han impreso una huella duradera. Mediante el Día Mundial de la Propiedad Intelectual el 26 de abril, cada año se celebra la innovación y la creatividad y el impulso e incentivo que les proporciona la propiedad intelectual.



Póster Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2012

Revista Rendija No. 13
Destacan Sistema Cubano de Propiedad Industrial

Compilación, selección y adaptación: Lic. Pablo Díaz Martínez

Fuentes: Semanario OPCIONES. www.opciones.cu

Periódico Granma. www.granma.cubaweb.cu

Agencia Prensa Latina

Radio Libertad-Puerto Padre

www.ompi.org; www.ocpi.cu

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) consideró a Cuba uno de los países en desarrollo que mejor uso hace de su sistema de propiedad industrial, al poner esos conocimientos al servicio de la sociedad y de otras naciones.



Sr. Geoffrey Onyeama
El Director General
Adjunto de la OMPI

El Director General Adjunto de la OMPI, Geoffrey Onyeama, valoró el alto nivel profesional de los especialistas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) y ratificó la voluntad de seguir incrementando la colaboración con esta entidad en áreas como la capacitación y la creación de bases de datos.

Onyeama, -quien pronunció las palabras de apertura del Seminario Internacional *«Propiedad Industrial, Información Tecnológica y Transferencia de Tecnología»*, que sesionó en esta capital-, explicó que en la actualidad más del 80 por ciento de la información tecnológica disponible en el mundo proviene de los documentos de patentes.

De ahí la importancia de establecer estrategias dirigidas a favorecer la transferencia de esos valiosos conocimientos a las naciones con menor desarrollo, agregó el funcionario. Al usar también de la palabra durante el Seminario, la Master en Ciencias María de los Ángeles Sánchez Torres, Directora General de la OCPI, manifestó que insertar la actividad de propiedad industrial en el sistema cubano de ciencia, tecnología e innovación; las inversiones y la exportación de bienes y servicios, constituye una necesidad para preservar los intereses nacionales.

La sesión inaugural incluyó además la impartición de la conferencia magistral *«Las patentes en las industrias de alta tecnología»*, a cargo del Doctor en Ciencias Agustín Lage Dávila, director del Centro de Inmunología Molecular (CIM).

Durante el evento fueron impartidas en total 26 Conferencias con interesantes debates sobre diferentes aspectos de la propiedad industrial, y se realizaron paneles sobre la Gestión de la Calidad en la Empresa cubana de Refrescos y Aguas Minerales «Los Portales», y acerca de las experiencias en la defensa de las marcas del ron cubano, por especialistas de Havana Club Internacional y la Corporación Cuba Ron S.A.

El Seminario reunió en sus fructíferos debates a más de 100 delegados e invitados procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, EE.UU, Guatemala, Italia, México, Perú, República Dominicana y la OMPI.



ENTREGA LA OCPI PREMIO ESPECIAL EN CONCURSO «GILBERTO CABALLERO».

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) entregó Premio Especial en el concurso de periodismo científico «Gilberto Caballero», que cada año organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

Sobre la temática de propiedad industrial se presentaron 13 trabajos de 6 periodistas del sector, publicados durante el año 2011 en diferentes medios nacionales y provinciales.

Los galardones otorgados por la OCPI, que se entregaron en acto oficial el pasado día 9 de marzo, forman parte de las actividades de reconocimiento a los periodistas por el 14 de marzo, **«Día de la Prensa Cubana»**. A continuación los periodistas reconocidos:

PREMIO: Sonia Rodríguez Alemañ
ÓRGANO DE PRENSA: Emisora Radio Reloj
PROVINCIA: La Habana

FUNDAMENTACIÓN: Se le otorgó el Premio Especial de la OCPI por el conjunto de artículos y reportajes sobre la temática de propiedad industrial, publicados en la emisora Radio Reloj durante el año 2011.

MENCIONES:

1- Ledys Camacho Casado
ÓRGANO DE PRENSA: Semanario «OPCIONES»
PROVINCIA: La Habana
FUNDAMENTACIÓN: Se le otorga MENCIÓN de la OCPI por el conjunto de artículos y reportajes sobre la temática de propiedad industrial, publicados durante el año 2011 en el semanario «OPCIONES».

2- Lucía Caridad Sanz Araújo
ÓRGANO DE PRENSA: Revista «PIONERO»
PROVINCIA: La Habana

FUNDAMENTACIÓN: Se le otorga MENCIÓN de la OCPI por el conjunto de artículos y materiales sobre la temática de propiedad industrial, publicados durante el año 2011 en la revista PIONERO (Sección **«Vía Libre a la Creación»**), relacionados con la creatividad infantil y juvenil y el Premio OCPI a la Creatividad y la Innovación Tecnológica.

3- Rodney Alcolea Olivares
ÓRGANO DE PRENSA: Periódico Trabajadores (Corresponsalía en Guantánamo)
PROVINCIA: Guantánamo

FUNDAMENTACIÓN: Se le otorga MENCIÓN de la OCPI al artículo **«El Caverchelo de Caverdós»**, relacionado con el Premio otorgado a ese instrumento musical en la edición XV del PREMIO OCPI A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-2011. Fue publicado en la edición digital del periódico «Trabajadores» el 18 denoviembre de 2011.

DPTO. PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
12 DE MARZO DE 2012

Revista Rendija No. 13
Premio internacional para empresas cubanas.

Compilación y selección: Lic. Pablo Díaz Martínez

Fuentes utilizadas: www.granma.cubaweb.cu; www.opciones.cu

Tres instituciones cubanas merecieron el **Premio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para Empresas Innovadoras**. El señor Geoffrey Onyeama, Director General Adjunto de la OMPI, tuvo a su cargo la entrega de los galardones en ceremonia oficial efectuada en el Memorial José Martí, de la capital, como homenaje al 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

Merecieron el reconocimiento el **Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)**, el **Centro de Inmunología Molecular (CIM)**, y la **Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL)**, por usar de manera efectiva el sistema de propiedad intelectual como herramienta de gestión en sus actividades de investigación y desarrollo, producción, servicios y comercialización.



Luego de entregar los trofeos, el señor Geoffrey Onyeama, elogió el espíritu creador de los cubanos y el apoyo brindado por el Estado al desarrollo de la ciencia, lo cual posibilitó la obtención de novedosos productos para mejorar la salud del pueblo, que también están al servicio de la humanidad.

Este reconocimiento ya había sido entregado en el 2007 a la Corporación Cuba Ron, tomando en cuenta sus favorables resultados en el empleo de la propiedad intelectual como herramienta de gestión empresarial.



Estuvieron presentes en la ceremonia la Dra. América Santos Riveras, Viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; María de los Ángeles Sánchez Torres, Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y Georgina Bonilla, Secretaria General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Ciencias, entre otros invitados.



Los equivalentes y el alcance de las reivindicaciones en la interpretación de las patentes.



FRANCO BENUSSI

Consideraciones introductorias.

Lo de los equivalentes ha siempre sido un tema muy discutido en las doctrinas y en las jurisprudencias nacionales siendo uno de los más dispares en el derecho de patentes.

Generalmente se define equivalencia como igualdad esencial e ínter cambiabilidad o cualidades comparables. En el derecho de patentes la equivalencia describe una situación en la que un producto o proceso acusado de infracción se considera igual a la invención objeto de la patente.

En la mayoría de los sistemas de patentes se permite que el texto de una reivindicación se interprete más allá de su sentido literal, de manera que pueda incluir características o actividades «equivalentes» a las que son descritas en la reivindicaciones. La razón de esta extensión más allá de lo que está literalmente definido es de ofrecer a los inventores una protección justa y más adecuada para sus invenciones, admitiendo que la protección alcance a un conjunto de equivalentes. Todos saben que la doctrina de los equivalentes goza de reconocimiento casi universal; lo importante es establecer adonde y como hay que trazar los límites de protección de las patentes. En realidad, no existe una definición del equivalente: veremos a continuación como, con respecto a la doctrina de equivalentes, en los principales sistemas de patente se han desarrollado diferencias teóricas y de interpretación.

En Estados Unidos, la doctrina de los equivalentes (DOE) es «fruto de la equidad», en el sentido que el elemento ha de desempeñar sustancialmente la misma función, de manera sustancialmente igual, para conseguir sustancialmente los mismos resultados.

En Alemania, la DOE siempre se ha basado en las ideas subyacentes a la actividad inventiva de la invención y nunca en cualquier concepto de equivalente especificado en la reivindicación (sistema central frente a sistemas periféricos).

En el Reino Unido, esta doctrina no existe y los equivalentes no se reconocen como tales. El sistema es prácticamente el mismo: lo que se analiza es la interpretación de los términos acusados de infracción que contiene la reivindicación, como fue decidido en caso Catnic (1) e Improver (2).

Veremos lo que se entiende en general por equivalente, pero quedan grandes lagunas por clarificar o precisar eso en términos jurídicos. Es cierto que al ampliar la protección más allá de los términos literales de una reivindicación de una patente, la DOE introduce incertidumbre e impredecibilidad en el derecho de patentes. Lo que quiero es determinar si existen principios reconocidos a escala internacional y, en tal caso, cuáles son y como se justifican. Analizando la evolución de las jurisprudencias que han marcado la pauta de esta doctrina hasta la fecha, tenemos que empezar considerando la situación en los Estados Unidos, pues que es en este sistema que la DOE se ha creado y se ha desarrollado de forma más amplia, siendo al mismo tiempo por otros sistemas, una referencia ineludible.

La DOE en los Estados Unidos

En Estados Unidos el derecho de patentes nace directamente de la Constitución que en su artículo 1, sección 8 establece que: «El Congreso tendrá facultad (...) para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos». La finalidad era fomentar las artes y las ciencias animando a los inventores a revelar sus invenciones y a otras personas a invertir en la comercialización de tales invenciones. El sistema representa una política de equilibrio en la práctica de patentar las invenciones.

Por una parte, beneficia al público directamente al tratar la patente como un contrato escrito entre el inventor y el estado, en lugar de una recompensa para el inventor; el inventor acepta revelar la invención al público directamente y el Estado acuerda otorgarle un derecho exclusivo (temporal) sobre su invención. Por otra parte, se trata de hacer avanzar las «artes útiles» y servir al interés público indirectamente concediendo ventajas a los inventores. Estas ventajas favorecen la invención, fomentan la inversión en invenciones patentables y hacen avanzar la técnica pues la patente es también fuente de información técnica ya durante la vigencia de la patente, no solamente en el momento de su expiración. Por lo tanto, todas las leyes en relación con las patentes deben reflejar los intereses concurrentes de los inventores y del público.

El Congreso aprobó la primera legislación en materia de patentes el 10 de abril de 1790, seguida poco después de la Ley de Patentes de 1793. En 1836, la práctica de incluir reivindicaciones se había hecho tan habitual que el Congreso la codificó. Por primera vez, el solicitante estaba obligado por ley a «especificar y señalar de forma particular la parte, mejora o combinación que reivindica como invención o descubrimiento propio». A mediados del siglo XIX, las reivindicaciones se habían convertido en la herramienta fundamental para definir el alcance de los derechos del titular de la patente.

En el caso *White contra Dunbar* (1886) los jueces subrayaron como «algunas personas parecen creer que una reivindicación de una patente es como una nariz de cera que puede girarse y torcerse en cualquier dirección, para que incluya algo más o algo distinto de lo que expresan sus palabras (...)». La reivindicación es un requisito legal, prescrito con la finalidad concreta de que el solicitante defina con precisión cuál es su invención; y es injusto para el público, además de un fraude de ley, interpretarla de manera diferente al sentido evidente de sus términos». La función de anuncio público adjudicada a las reivindicaciones tuvo varias consecuencias. La primera consecuencia fue que en la práctica de concesión de patentes de Estados Unidos derivó en un sistema «periférico», donde el solicitante, durante la tramitación, negocia con la Oficina de patentes y marcas para definir los límites externos (periféricos) del derecho de exclusiva sobre la patente. La reivindicación de una patente vino así a considerarse teóricamente casi la descripción de las marcas de lindes de una finca en una escritura. La segunda consecuencia fue que, tras la atribución de un papel fundamental a las reivindicaciones, la patente- en el conflicto entre el interés público y el interés del inventor- favoreció el público. Pese al papel fundamental atribuido a las reivindicaciones para definir el alcance de la protección, los tribunales estadounidenses reconocieron todavía que una patente no es una escritura y que una invención no es una extensión geográfica sujeta a mediciones matemáticas precisas. Debido al concepto subyacente del equilibrio de intereses, los tribunales no podían dejar totalmente de lado los intereses del inventor. En casos anteriores, los tribunales estadounidenses no habían exigido una correspondencia exacta entre la descripción de una patente y el dispositivo acusado; por el contrario, buscaban «meras modificaciones engañosas» o «sustancialmente la misma invención». Sin embargo, el desarrollo de las reivindicaciones comenzó a estrechar necesariamente el alcance de la protección.

Disponible en virtud de los antiguos criterios de infracción. En consecuencia, en 1853, el Tribunal Supremo de Estados Unidos optó por proteger a los titulares de patentes estableciendo que la protección alcanzaría a una serie de equivalentes. A partir de entonces, los tribunales empezaron a dividir el alcance de la protección de una patente en dos ámbitos analíticamente distintos: la infracción literal y la infracción por equivalencia. En las primeras decisiones, los tribunales sometían la DOE a las limitaciones de estado de la técnica y a la desestimación basada en el expediente de la solicitud y normalmente ponderaban la doctrina de los equivalentes en función de la importancia de la invención.

Las «invenciones pioneras» tenían derecho a una amplia gama de equivalentes, mientras que las patentes de mejora exigua apenas tenían alguna gama de equivalentes, mientras que las patentes de mejora normales tenían una gama intermedia. De este modo se agravó el problema en los debates sobre si el alcance de la protección debía limitarse a los equivalentes conocidos en la fecha de prioridad o extenderse a los conocidos en la fecha de infracción. Sin embargo, dada la importancia de las invenciones pioneras, los tribunales rechazaron en última instancia ese requisito: presumiblemente, una invención pionera no tiene ningún equivalente cuando se crea, y el inventor debe beneficiarse de haber informado la técnica hasta el punto de los equivalentes desarrollados posteriormente. En última instancia, los tribunales de Estados Unidos equilibraron los intereses concurrentes del inventor y del público adoptando la «norma de todos los elementos» por la cual un dispositivo acusado infringe la reivindicación de una patente si posee todos los elementos de la reivindicación de forma literal o equivalente. Es decir, si el dispositivo acusado carece de un solo elemento reivindicado exactamente,

y carece de un equivalente de dicho elemento, entonces no infringe la reivindicación de la patente. En la aplicación de esta norma, la DOE no exige la correspondencia exacta entre los elementos reivindicados y los elementos del dispositivo acusado considerados uno por uno; un elemento de un dispositivo acusado podría funcionar como equivalente de dos elementos reivindicados o viceversa. El control fundamental del alcance de los equivalentes es que, para que haya infracción, el dispositivo acusado tendría que contener todos los elementos de la reivindicación, ya sea literalmente o por equivalentes.

En la década de 1950, esta doctrina se había aplicado de muchas formas diferentes, por lo que el Tribunal Supremo creyó necesario emitir una sentencia definitiva, la sentencia *Graver Tank*. Este caso constituye el fundamento de toda la moderna legislación estadounidense en relación con la DOE. La patente en objeto reivindicaba un fundente de soldadura eléctrica formado en parte por un silicato de metal alcalinotérreo como el magnesio. El fundente acusado era prácticamente idéntico, salvo por que contenía un silicato de manganeso, que no era un metal alcalinotérreo. Por lo tanto, el tribunal se enfrentaba al problema de decidir si la sustitución del magnesio por el manganeso- un metal alcalinotérreo por otro que no lo era- se ajustaba a la DOE. El tribunal explicó que limitar la protección de la patente al alcance literal de sus reivindicaciones convertiría la patente en «algo hueco e inútil». «Tal limitación permitiría- e incluso fomentaría- que un imitador sin escrúpulos realizase cambios y sustituciones insustanciales en la patente que, a pesar de no añadir nada, fuesen suficientes para dejar el objeto de la imitación fuera de la reivindicación, y por lo tanto fuera del alcance de la ley. Privaría al inventor del beneficio de su invención y promovería la ocultación en lugar de la revelación de invenciones, que es una de las finalidades principales del sistema de patentes».

El tribunal formuló lo que posteriormente se conocería como el criterio «tripartito» (FWR): el dispositivo acusado equivalente si realiza sustancialmente la misma función (F), de modo sustancialmente igual (W) para obtener sustancialmente el mismo resultado (R).

Es interesante señalar que el Tribunal pretendía esa imprecisión: «la equivalencia en el derecho de patentes no es prisionera de una fórmula y no es un concepto absoluto que ha de considerarse en el vacío. No exige una completa identidad a todos los efectos y en todos los aspectos. A la hora de determinar los equivalentes, cosas iguales a una misma cosa pueden no ser iguales entre sí y por la misma regla, las cosas que son diferentes a casi todos los efectos pueden ser a veces equivalentes. Hay que considerar la finalidad para la cual se utiliza un ingrediente en una patente, las cualidades que tiene en combinación con los demás ingredientes y la función que está destinado a desempeñar».

En el contexto de la patente del fundente de soldadura eléctrica del demandante y del estado de la técnica pertinente, el tribunal falló que el manganeso era equivalente al metal alcalinotérreo reivindicado y que el fundente acusado infringía la patente. El criterio tripartito se convirtió en el criterio de infracción por equivalentes hasta la década de 1990. A partir de entonces, casi todos los tribunales se dedicaron a aplicar el criterio tripartito a las diversas circunstancias objetivas que caracterizan los litigios sobre patentes. A lo largo de los años, las instancias inferiores comenzaron a desplazar el criterio *Graver* en distintas direcciones y la situación se agravó cuando algunos tribunales fallaron que el criterio tripartito- cuando menos la parte del «modo» (W)- debía aplicarse con una comparación elemento por elemento entre la reivindicación de la patente y el dispositivo acusado. Además resultó cada vez más claro que este criterio podría no ser aplicable para evaluar tecnologías más complejas de las que se estaban desarrollando.

Aunque la doctrina al comienzo de la década de 1980 se presentaba como una de las herramientas más importantes de la discrecionalidad judicial en el derecho de patentes, a finales de la década pareció que el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito Federal podría restringirla o eliminarla a favor de unas sentencias más predecibles.

En el caso *Pennwalt Corp. Contra Durand-Wayland, Inc.*, el Circuito Federal resolvió la larga batalla sobre la valoración de equivalencia debía realizarse elemento por elemento o comparando la reivindicación con el dispositivo acusado en su conjunto. Optó por la primera forma de comparación, que era la más restrictiva y desde entonces «el término «equivalentes» en la DOE se refiere a los «equivalentes» de los elementos de la reivindicación, no a los «equivalentes» de la invención reivindicada».

Después del caso Pennwalt, los jueces del Circuito Federal empezaron habitualmente a inferir que la infracción por equivalentes debía ser la excepción, no la regla, indicando que las conclusiones de la infracción por equivalentes podrían condicionarse a algún tipo de umbral de equidad. Así tod, el sistema de patentes esperaba del tribunal Supremo estadounidense una nueva sentencia definitiva de la DOE, adecuada al siglo XXI. La nueva sentencia llegó en 1997, cuando el Tribunal Supremo emitió el dictamen más importante sobre la DOE desde Graver Tank en el caso Warner-Jenkinson. En este caso el Tribunal estudió si la DOE tenía que ser abandonada o limitada de distintas formas, y cómo se tendría que formular el criterio de los equivalentes en términos lingüísticos.

La patente en objeto reivindicaba un proceso mejorado para la ultra filtración de tinte que operaba en una gama de pH de aproximadamente 6,0 a 9,0. La limitación del pH se añadió durante la tramitación para salvar una referencia al estado de la técnica que revelaba un proceso que operaba por encima de un pH de 9,0. Aunque esta evidencia explicaba claramente la incorporación del límite de pH superior, no había evidencias concluyentes de la razón por la que el solicitante había añadido el límite de pH inferior. El dispositivo acusado operaba a un pH de 5,0. Los aspectos en juego fueron claramente definidos por el Tribunal, de forma evidente en el primer apartado de su dictamen: «hace casi 50 años, este tribunal, en Graver Tank y Mfg.Co contra Linde Air Products Co., estableció los modernos contornos de lo que se conoce en el derecho de patentes como la DOE (...). El demandante, a quien se encontró culpable de infracción de la patente del demandado en virtud de la DOE, nos invita a declarar la exención de dicha doctrina. Nosotros declinamos tal invitación. El importante desacuerdo surgido en el seno del Tribunal de Apelación del Circuito Federal en relación con la aplicación de la sentencia Graver Tank indica todavía que la doctrina no está exenta de confusión. Por lo tanto, nos esforzaremos por clarificar el alcance que debe tener dicha doctrina».

El Tribunal consideró que el enfoque de elemento por elemento reconciliaría las dos líneas contrapuestas – los dictámenes en virtud de la DOE y los dictámenes en virtud de la «norma de todos los elementos» – y permitiría establecer una gama de equivalentes adecuada sin ampliar el alcance de la protección por encima de las reivindicaciones. La doctrina no se admitía, ni siquiera aplicada a un elemento individual, si eliminaba efectivamente el elemento en su totalidad. Sin embargo, el Tribunal rechazó someter la doctrina a ningún obstáculo de equidad o requisito de intención. La equivalencia surge de la identidad y si tal identidad existe, no habría base teórica para tratarla de manera literal, donde la intención es irrelevante. Con respecto a la DOE, el tribunal se limitó a declarar lo siguiente: «el marco lingüístico utilizado en particular es menos importante que si el criterio es probatorio de la pregunta esencial: contiene el producto o proceso acusado elementos idénticos o equivalentes a cada elemento reivindicado de la invención patentada? Para distintos casos pueden ser más adecuados diferentes marcos lingüísticos, en función de los hechos concretos. Un enfoque sobre los elementos individuales y una vigilancia especial para impedir que el concepto de equivalencia elimine por completo alguno de dichos elementos debería reducir de forma considerable la imprecisión del lenguaje que se utilice».

Después de esta sentencia, la DOE todavía debe operar dentro de los límites la «norma de todos los elementos», el estado de la técnica y la desestimación basada en la tramitación. Debe aplicarse elemento por elemento, pero ya no define un elemento equivalente exclusivamente en referencia al criterio tripartito. Ahora se valora la equivalencia con carácter más general, determinando si las diferencias entre los elementos acusados y reivindicados son insustanciales, es decir, si manifiestan ínter cambiabilidad conocida en el momento de la infracción, en el contexto de la patente y el estado de la técnica.

Desde entonces, la DOE de Estados Unidos se ha visto revolucionada por los dos casos Festo Corporation contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd. Antes de comentar los dos casos, aunque la mayoría saben cual es la noción tradicional en el derecho estadounidense de la presecution history estoppel quiero rápidamente mencionarla. Según esta regla, el titular de la patente, aún con el sustento de la DOE, no puede conseguir el amparo legal de un objeto protegible al cual renunció mediante enmiendas presentadas ante la Oficina de Patentes mientras resguardaba su solicitud y si hubiera habido una razón sustancial conectada con la patentabilidad para efectuar ese abandono y limitar modificando la reivindicación.

En el primer caso («Festo I» /2000), el Circuito Federal recortó aún más drásticamente al alcance de la doctrina de los equivalentes decidiendo que:

- a) cualquier razón para enmendar una reivindicación patentaria relativa a patentabilidad dará lugar al prosecution history estoppel;
- b) las enmiendas voluntarias serán tratadas de la misma forma que cualquiera otra a los fines de la aplicación del prosecution history estoppel;
- c) cuando una modificación active el prosecution history estoppel no existirá gama de equivalentes disponible para el elemento modificado y
- d) las modificaciones no explicadas no dan derecho a ninguna gama de equivalentes.

«Festo I» fue revisado por la Suprema Corte de los Estados Unidos optando por el mantenimiento de una DOE restringida («Festo II»/2002). En esta sentencia el máximo tribunal estadounidense rechazó la opinión del Circuito Federal que en el mismo caso (Festo) había decidido que el interés público en la certeza en cuanto al alcance de la protección patentaria justifica una regla de defensa u oposición completa o absoluta a la DOE, cuando el titular de la patente haya restringido una reivindicación de manera de acatar la ley de patentes. Además el tribunal sostuvo que aun el lenguaje modificado de una reivindicación no necesariamente captará perfectamente la sustancia de una invención, y por eso el titular de la patente no debería estar limitado a invocar el lenguaje literal de una reivindicación a los fines de la infracción.

Con respecto a la DOE en la opinión del Supremo Tribunal esa seguirá protegiendo al titular de la patente de aquellos equivalentes que fueron imprevisibles al tiempo de la modificación.

Los casos «Festo» han provocado diferencias en la tramitación de los procedimientos de infracción y patentes en Estados Unidos, que han causado mucha consternación a nivel nacional como internacional.

El sistema de Japón.

El desarrollo industrial en Japón ha sido hace años promovido y desarrollado a través de la importación de tecnologías pioneras y la gestación de mejoras y de técnica de producción. Para evitar que las innovaciones o mejoras incrementales puedan considerarse violación de los titulares de patentes, el sistema japonés ha adoptado el criterio que el alcance de las patentes tiene que ser expuesto en la solicitud para no crear incertidumbre. Por este motivo, en Japón, la DOE que, es cierto, reconoce la protección a algo que no está establecido de manera clara y completa, los jueces nipones no han aplicado esta doctrina. Al contrario de la jurisprudencia estadounidense, en Japón los jueces ensancharon el significado literal de las reivindicaciones bajo la regla de la identidad sustancial.

La Suprema Corte de Japón en un caso paradigmático «Ball Spine» elaboró algunas (cinco) etapas del procedimiento para interpretar una patente.

-Primera etapa, se tiene que individuar los elementos no esenciales de los elementos sustanciales de la invención patentada, porque solamente por los elementos no esenciales se puede analizar la equivalencia. Elementos esenciales de una invención son su parte característica fundamental, la sustancia de la idea inventiva que se sitúa a la base de la solución al problema técnico.

-Segunda etapa, se tiene que averiguar si el producto que se presume infrinja la patente derive en idéntica función y iguales efectos que la invención objeto de la patente.

-Tercera etapa del procedimiento de interpretación de una patente es la del análisis de la obviedad a los ojos de cualquier técnico de la materia debe haber sido capaz de imaginar estas sustituciones cuando el producto cuestionado fue fabricado.

-Cuarta etapa: esta es conocida como la defensa del libre estado del arte y mira a evitar que los titulares de patentes puedan ampliar sus derechos de exclusiva, por el medio de elementos equivalentes, a objetos que constituyen parte del estado de la técnica y que por lo tanto pertenecen a la colectividad al momento de la solicitud de la patente.

-Quinta etapa: es el test que evita el reclamo de infracción por el medio de la DOE por objetos que el solicitante ha removido del ámbito técnico de la invención durante el procedimiento por el otorgamiento de la exclusiva.

La preferencia que la jurisprudencia japonesa muestra por la defensa del interés público y de la Oficina de patentes con respecto al interés menor por el titular de la patente justifica su posición contraria a la aceptación de la DOE.

En el Reino Unido las reivindicaciones se desarrollaron siendo un reflejo de la situación que se ha producido en Estados Unidos.

La ley de Patentes, Dibujos y Marcas de 1883 hizo obligatorias las reivindicaciones. En 1949, la norma exigió que la descripción concluyese «con una o más reivindicaciones que definan el alcance de la invención reivindicada».

En su historia la práctica británica fue establecer una excepción a la prohibición de los monopolios, otorgada por la gracia de la Corona casi considerándose una retribución económica. Esta filosofía hizo que la normativa británica se inclinase de forma más acentuada hacia el interés del público. Dado que los solicitantes de patentes buscaban obtener el derecho exclusivo de utilizar una técnica determinada, los tribunales consideraron justo esperar que los solicitantes especificasen exactamente aquello que el público tendría prohibido hacer durante el plazo de vigencia del derecho exclusivo. De este modo, el alcance de la protección de la patente en el Reino Unido vino a limitarse al alcance literal de las reivindicaciones y donde no había reivindicación, había una implícita renuncia.

Por lo tanto, la infracción literal dio en llamarse «infracción textual» y normalmente era el único recurso que podía ejercer un propietario de patente agraviado. Una tal filosofía interpretativa era evidentemente fácil de aplicar pues se mantenía literalmente al texto de las reivindicaciones, pero tenía grandes lagunas y permitían la piratería pues era suficiente por los competidores producir algo que se diferenciaba solamente de manera formal de la patente sin que el alcance de la invención fuera considerado infringido. En casos muy concretos, los tribunales del Reino Unido podían aplicar una alternativa a la infracción textual, conocida como la doctrina de la «sustancia» (pith and marrow), que definía el alcance de la protección de la patente según la sustancia de la invención. En su aplicación, los tribunales examinaban el lenguaje de la descripción y de las reivindicaciones para determinar los elementos considerados esenciales por el inventor y los que no lo eran: los elementos esenciales constituían la «sustancia» de la invención.

Si un dispositivo acusado incluía todos los elementos esenciales, se consideraba que existía infracción de la patente, incorporase o no un equivalente de un elemento no esencial; para determinar la equivalencia no sólo se tenía en cuenta si el sustituto producía el mismo resultado, sino si hacía además del mismo modo. Por otra parte, si el dispositivo carecía de un elemento esencial literalmente, no había infracción.

Según la doctrina de la «sustancia», si el dispositivo acusado incorporase todos los elementos esenciales de la reivindicación, cometería infracción aunque omitiese elementos no esenciales en su totalidad o incorporase equivalentes para dichos elementos no esenciales. Esto se refleja en el caso *Vn Derlely contra Bamford* en el cual los hechos eran sencillos: el titular de la patente había inventado una rastrilladora de heno cuyas ruedas, en lugar de por tracción mecánica, se movían por contacto con el suelo. Las reivindicaciones 1 a 10 se invalidaron por obvias, pero la reivindicación 11 se declaró válida. En ella se especificaban las ruedas que estaban situadas en la parte delantera para realizar una función específica. Estas ruedas estaban situadas en la parte trasera en el artículo infractor sin que hubiera diferencias efectivas. El más alto tribunal, la casa de los Lores, no pudo llegar a un acuerdo sobre la forma de abordar el problema, que se vio agravado por el hecho de que el demandante tuvo que basarse en una reivindicación subsidiaria, porque la principal se había anticipado. El resultado fue de 3 a 2 en contra de la infracción (una división de opiniones muy rara en este tribunal).

Vale la pena reportar literalmente la opinión mayoritaria del Vizconde Radcliffe por su claridad: «la obligación fundamental del solicitante es establecer con claridad cuál es la invención para la que el pide protección y la práctica moderna de elaboración de las reivindicaciones de las patentes mediante una meticulosa acumulación o elementos separados o combinados deja al titular de la patente muchas menos opciones para quejarse de abusos, cuando no existe infracción textual, de la que podría haber tenido en épocas anteriores (...). Este caso no revela por qué han decidido concentrarse en este aspecto. Puede ser, como pensó el juez instructor, que simplemente no se hubieran dado cuenta de que podría idearse el marco vehicular requerido que permitiese la retención en la posición de las ruedas traseras. En tal caso no parece injusto decir que la idea de los demandados de poner las ruedas delanteras en la parte trasera contiene un elemento de ingenio inventivo. Sea como fuera, no nos compete especular sobre la razón por la cual limitarlos así la reivindicación». El hecho es que lo hicieron

y no pueden quejarse si otros ocupan el terreno que tan deliberadamente se han abstenido de delimitar». De este caso se puede deducir que la jurisprudencia era claramente desfavorable al titular de la patente y ciertamente aumentó la importancia de aplicar una redacción imaginativa a las reivindicaciones de las patentes.

Desde que la Ley de patentes de 1949 otorgó el carácter de esencial a todos los elementos y limitaciones de la reivindicación, la DOE se vio muy limitada. Esta limitación del alcance de la protección de la patente en Reino Unido afectó sustancialmente a su práctica de tramitación: los solicitantes procedieron a redactar reivindicaciones más globales, expresadas en un lenguaje más genérico. En particular, las reivindicaciones independientes podían ser y fueron formuladas con un carácter genérico, sin incumplir el requisito de recibir apoyo suficiente de la descripción.

El resultado de la no aplicación de una doctrina fue que, en el reino unido, el limitado alcance de la protección fue de la mano con una práctica de tramitación más genérica y permisiva.

Esta rigurosa doctrina de la década de 1960 también se observa en el caso Rodi 6 Wienerberger contra Showell, donde la reivindicación exigía que una correa de reloj de pulsera extensible tuviera dos cadenas de eslabones que se conectaban por cada lado con piezas en forma de U. En su lugar, el artículo acusado de infracción utilizaba piezas en forma de C, que se extendían de un lado a otro de la correa, y de este modo se formaba una combinación de dos piezas en forma de U. El hecho de que este caso provocase otra votación de 3 a 2 en la Casa de los Lores demuestra que los vientos de la equivalencia empezaban a cambiar de dirección.

El caso auténticamente revolucionario en este aspecto de derecho de patentes en el Reino Unido llegaría más tarde, pero el caso Beecham Group contra Bristol Labs marca otro hito en esta evolución. La sustancia química patentada era una penicilina sintética (ampicilina) y el artículo infractor (henticilina) era una sustancia química importada por un licenciatario del titular de la patente y que se comercializaba en el Reino Unido. Cuando esta sustancia se absorbiese en el organismo, se convertiría en la sustancia reivindicada en la corriente sanguínea (bioequivalente). Hasta cierto punto, la decisión estuvo influenciada por la importancia económica de la patente: una generosa retribución para la gran inversión realizada en la investigación: en virtud de una reivindicación de sustancia, se halló infracción.

Este caso fue el precursor del último caso sometido a la ley de 1949 y el que introdujo la versión británica moderna de la DOE: la interpretación finalista del caso Catnic Components contra Hill & Smith. El caso se refería a un dintel para colocar sobre puertas y ventanas en la construcción de edificios. Estaba hecho de chapas de acero reforzado con las que se conformaba una jácena hueca. Una vez instalado en la pared, tenía el siguiente aspecto: la reivindicación del titular de la patente decía lo siguiente: «un dintel (...) que comprende una primera chapa horizontal (...) y una segunda chapa horizontal (...) sustancialmente paralela a la primera y separada de ella en dirección vertical descendente (...) y un primer elemento rígido de soporte inclinado que se extiende hacia abajo y hacia delante desde o cerca del borde delantero (...) de la primera chapa horizontal hasta una posición intermedia que se encuentra entre los bordes delantero y trasero de la segunda chapa y un segundo elemento rígido de soporte que se extiende verticalmente desde el borde trasero de la primera chapa horizontal para unirse a la segunda chapa junto a su borde trasero».

Esta invención fue un éxito, porque sustituía vigas macizas de hormigón y otros materiales por una alternativa más ligera y manipulable. La infracción se centraba en la palabra «verticalmente», subrayada arriba en la reivindicación. El demandado diseñó la misma cosa, pero con la chapa trasera (vertical) ligeramente inclinada en un ángulo de 6°, como puede verse en la otra imagen anterior (8° para ladrillos). Los demandados dijeron que no habían cometido infracción alguna porque la reivindicación establecía que la chapa trasera debía ser «vertical» o, para ser precisos, que debía ser un «elemento que se extiende verticalmente». La Casa de los Lores rechazó este argumento pues para un experto en la materia, «verticalmente» significaría «con verticalidad suficiente para desempeñar su función». Y 6° de desviación de la vertical era perfectamente «vertical» dentro del significado de la reivindicación.

La cuestión objeto de la decisión no era la misma que en el caso Van der Lely. En Catnic, el debate se centró en el ámbito de la palabra efectivamente utilizada en la reivindicación. Este parece un debate distinto del debate sobre si puede considerarse que el término «trasero» comprende «delantero»: una verdadera cuestión de equivalentes.

En el caso Catnic, se reconoció que todas las cuestiones de alcance de la reivindicación eran únicamente cuestiones de interpretación. Dejando a un lado los argumentos previos de la DOE, planteados en el caso Beecham group contra Bristol Lab., se subrayó que la interpretación es el único problema y que la «infracción textual» y la infracción de la «sustancia» de una invención no son causas de acción independientes, como si la existencia de la primera fuera exclusivamente una cuestión de interpretación y la de la segunda se basaría sobre un principio más genérico de fraude de ley: esta dicotomía no existe.

Además en el caso Catnic se subrayó que la interpretación tiene que ser finalista en lugar de puramente literal y que en cada caso la cuestión es si las personas con conocimientos prácticos y experiencia en el tipo de trabajo al que estaba destinada la invención entenderían que el solicitante pretendía que el riguroso cumplimiento de una determinada palabra o expresión descriptiva de una reivindicación fuese un requisito esencial de la invención, de modo que cualquier variante quedase fuera de la exclusiva objeto de la reivindicación, aunque pudiera no tener efectos sustanciales sobre la forma de funcionamiento de la invención.

La práctica tradicional en Alemania.

Después de las primeras leyes de patentes de los estados independientes, la primera norma alemana uniforme en la materia entró en vigor el 1 de julio de 1877. Desde entonces se ha producido una evolución de la doctrina de equivalentes que ha ido más allá de lo que era el objeto de la tramitación.

En 1910, el Reichsgericht (Tribunal Supremo de Alemania) dictó una sentencia radical que amplió el alcance de la protección de la patente a favor del titular, cambiando la tendencia que venía siguiendo la doctrina hasta entonces. En la opinión del Tribunal, las reivindicaciones no tenían que ser interpretadas literalmente pues que no tenían por objeto delimitar con precisión el alcance de la protección de la patente en todos sus aspectos. Esta sentencia cambió las responsabilidades de determinación del alcance de la protección. Anteriormente, la dependencia de la intención expresada por el solicitante y la Oficina de Patentes implicaba que esta última había desempeñado un papel decisivo, durante la tramitación, para determinar el alcance de la protección de la patente. La sentencia del Reichsgericht de 1910, por el contrario, retiró la función de determinación del alcance de la protección a la Oficina de Patentes y se la entregó a los tribunales. Así las cuestiones relativas al alcance de la protección eran diferidas hasta que se planteasen en una denuncia de infracción. Con esta decisión, las reivindicaciones se redujeron a términos muy genéricos durante la tramitación y el resultado fue un período de máxima protección de las patentes de Alemania.

Hacia finales de la década de 1930, los tribunales alemanes empezaron a intentar que el alcance de la protección fuera más predecible, imponiendo un marco analítico que permitiera valorarlo.

La jurisprudencia desarrolló una «doctrina tripartita» según la cual se protegían las tres partes siguientes:

- a) el objeto directo de la invención: se corresponde con el concepto británico de infracción literal;
- b) el objeto de la invención: se corresponde con el concepto británico de infracción textual;
- c) la idea inventiva genérica: concepto este muy apreciado en el derecho de patentes alemán.

El objeto de la invención comprende la idea inventiva o las enseñanzas técnicas que un experto en la materia extraería de las reivindicaciones, sin esfuerzo inventivo, a la luz de la descripción, de los dibujos, del estado de la técnica y de los conocimientos generales de que disponen los expertos.

Para determinar el objeto de la invención, un tribunal analizaría el problema y la solución subyacentes en la invención e inferiría la combinación de elementos que materializaban la idea inventiva. En términos prácticos, sólo la idea inventiva es esencialmente relevante para el alcance de la protección sobre la idea inventiva, más que sobre la construcción presentada. De eso conseguía que la equivalencia se determinaba en función de si la característica acusada tenía la misma función técnica que el elemento reivindicado y podía sustituirlo en la idea inventiva para resolver el problema subyacente.

El principio fundamental subyacente era que el alcance de la protección de una patente viene determinado por el alcance de la idea inventiva.

No podía haber equivalencia alguna sin que hubiera equivalencia en la idea inventiva. A la inversa, las soluciones basadas en un principio de solución diferente no están protegidas.

La jurisprudencia alemana protegía la idea inventiva general a fin de otorgar al inventor un derecho de exclusiva adecuado a su grado de contribución a la técnica. Esta protección tenía su origen en la exigencia de que una «invención» posea una idea inventiva genérica a fin de recibir la protección de la patente. Se habla a este propósito de sistema de definición central (alcance basado en la esencia de la idea inventiva), en lugar de un sistema de definición periférico (alcance basado fundamentalmente en lo que estaba escrito en las reivindicaciones). Los tribunales entonces empezaron a valorar el alcance de la protección a partir del alcance de la idea inventiva genérica que, como tal, para ser protegida, tenía que cumplir a tres criterios:

- a) ser deducible por un experto en la materia a partir de las reivindicaciones y del dispositivo acusado;
- b) ser deducible si esfuerzo inventivo y
- c) cumplir todos los requisitos de patentabilidad.

La protección de la idea inventiva genérica representaba la máxima protección disponible para las patentes alemanas. Esta práctica se terminó con la introducción de las enmiendas de 1981 a la Ley alemana de patentes para la entrada en vigor del CPE. Para adaptarse totalmente a esa, en la legislación alemana, se introdujo la sec. 14 según la cual «el grado de protección conferido por una solicitud de patente europea se determinará en función de las reivindicaciones. No obstante, se utilizarán la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones».

En la década siguiente, dos sentencias dictadas por el Bundesgerichtshof eliminaron efectivamente la idea del sistema tripartito (caso Rundfunkübertragungssystem y caso Formstein). En el primero (caso Rundfunkübertragungssystem), la decisión dictada antes que entrase en vigor la Ley de patentes de 1981, ofrece un claro paso hacia un sistema de patentes periférico: en esa se lee que «cualquier aspecto de la invención que sólo esté descrito en la descripción de la patente sin que esté claramente incluido en la reivindicación de la patente no será objeto de la protección de la DOE». En el segundo (caso Formstein), la sentencia era sujeta a la ley de 1981 y clarificó que el medio de solución de un problema descrito en una reivindicación (y no el principio en el que se basa) es determinante para establecer el alcance de la protección. La patente en cuestión se refería a un bordillo moldeado entero o en varias partes transversales, con una artesa longitudinal para las arquetas de desagüe situadas al borde del camino.

De acuerdo con la descripción de la patente, el problema técnico subyacente en la invención era crear un bordillo moldeado que garantizase que el agua de lluvia acumulada en el pavimento se desaguase al borde del camino de manera segura y fiable, y que siempre se desaguase parte del agua de lluvia marginalmente hasta el suelo adyacente en cualquier circunstancia meteorológica. La ventaja de la invención, señalada en la descripción, era que podían desaguarse grandes cantidades de agua de lluvia del pavimento y que los residuos que apareciesen principalmente al comenzar la lluvia pudieran desaguarse esencialmente por completo a través de los canales transversales marginalmente.

El Tribunal de Apelación había desestimado el procedimiento por infracción de la patente y el titular de la patente recurrió por cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia Federal que declaró que, en virtud del protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del CPE, la protección otorgada por una patente no se limitaba a lo que estaba definido por el significado literal estricto de los términos utilizados en las reivindicaciones. Según el Tribunal eso abría la puerta para ampliar el alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación e incluir modificaciones de la invención reivindicada. La ampliación del alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación para incluir ejecuciones equivalentes se correspondía, en la opinión del Bundesgerichtshof, con la intención de los estados contratantes del CPE aunque seguían existiendo diferencias significativas respecto con el criterio de determinación del grado de protección de las patentes y el alcance de la protección otorgada.

El alcance de la protección de una patente solicitada con posterioridad al 1 de enero del 1978 se establecía, en lo que respecta al uso equivalente de la invención, por los términos de las reivindicaciones que se determinaban por interpretación. De verdad, lo que se consideraba esencial era el alcance de la invención, tal como podía ser reconocido por un experto en la materia. Debía analizarse si un experto en la materia, haciendo referencia a la invención reivindicada, podía resolver el problema por medio de la invención reivindicada con medios

equivalentes, es decir, llegar al resultado deseado con medios diferentes. Los medios que el experto medio, basándose en sus conocimientos y en consideraciones guiadas por la invención reivindicada y por su calificación, podía evaluar como equivalentes quedaban en general cubiertos por la protección conferida por la patente.

El desarrollo de la DOE en Francia.

De un examen de la jurisprudencia francesa se puede observar que la función es el centro focal de la DOE, es decir que «un dispositivo de una invención que no reproduzca literalmente las reivindicaciones de una patente será considerado equivalente a la invención patentada cuando ejecute la misma función que ésta y arribe a resultados similares. La identidad de las funciones es el carácter básico de la DOE en Francia: dos dispositivos ejecutan la misma función cuando producen el mismo efecto técnico primario, es decir el efecto directamente e inmediatamente producido por la implementación de la invención, que es diferente del resultado que coincide con la ventaja inmaterial derivada. En la práctica, si un dispositivo puede llegar al mismo resultado que una invención patentada pero que difiera no solamente en su estructura, sino también en su función, no podrá considerarse equivalente.

Es necesario precisar que la DOE se aplica solamente cuando el patentado puede reivindicar un alcance amplio para su patente. Cuando el alcance de la reivindicación aparece limitado a un dispositivo específico porque la función de la invención reivindicada no es nueva, los tribunales no recurren a la DOE. Consideran a las variantes menores o inateriales como violaciones formales. Cuando el alcance de la reivindicación es más amplia: es decir que solo en estos casos recurren a la DOE. Por el contrario, cuando el alcance de la reivindicación aparece limitado a un dispositivo específico porque la función de la invención reivindicada no es nueva, los tribunales franceses no aplican la DOE.

En Francia, la ley otorga protección a la función aunque no haya sido reivindicada, por el medio de la teoría del *moyen general*. Según esta teoría, cuando una reivindicación está dirigida a un dispositivo o medio específico, el alcance de esta reivindicación es determinado en forma diferente cuando la función de dicho dispositivo es conocida en el estado del arte, por un lado, y cuando la función es nueva, por el otro. Si la función es conocida, el ámbito será limitado a la estructura reivindicada; si la función es nueva, el ámbito de la reivindicación será ampliado a cualquier otra estructura que ejecute la misma función.

Es interesante notar como el sistema francés sea diferente a las aplicaciones de la DOE en el Reino Unido y en Alemania: estos dos países prevén la obligación de verificar si el dispositivo objetado era obvio para una persona versada en la técnica correspondiente. En Francia esta condición no se requiere para invocar equivalencia. Otra característica específica del derecho francés de las patentes es que el mejoramiento o perfeccionamiento de una invención patentada puede llegar a ser una infracción, aunque no todo perfeccionamiento realiza una infracción a la invención.

Una mejora o un perfeccionamiento de una infracción patentada infringe los derechos del titular de la patente si reproduce la estructura esencial y la función de la invención base. Una mejora puede considerarse un equivalente si reproduce la función de la invención patentada y si permite conseguir el mismo resultado.

Desarrollo de la DOE en Europa.

Como cualquiera puede saber, según el CPE en vigor después de más de 30 años, la función de OEP es la de otorgar derechos exclusivos de patentes que tienen efectos en todos los estados contratantes el CPE; por el contrario, las infracciones de las patentes europeas pertenecen a la competencia de los tribunales de los estados contratantes del CPE que, en su completa libertad de jurisdicción, pueden decláralos inválidos.

Sin embargo, con respecto a la DOE, el artículo 69 del CPE, parece haber habido una influencia de armonización en el derecho de patentes, si bien persisten grandes divergencias. Es bien conocido que, cuando sea necesario determinar la protección conferida por una patente europea o una solicitud de patente europea, en virtud del artículo 69 del CPE, el grado de protección es determinado por los términos de las reivindicaciones.

Parece ahora focalizar algunos casos más interesantes de la jurisprudencia europea desde la introducción de las leyes nacionales de patentes aplicables que incorporan el CPE.

El caso «Epilady»

Cada discusión sobre la DOE debe incorporar este caso, ya que eso, centrándose en el significado de una sola expresión, presenta los principios fundamentales que caracterizan esta doctrina en distintos países. Este litigio demostró ser una excelente prueba del significado que debe darse al artículo 69 del CPE, ya que en otros países contratantes el CPE se llevaron a cabo acciones similares, todas ellas derivadas de la concesión de una sola patente de la OEP.

La invención «Epilady» era un aparato popular para eliminar el vello corporal que utilizaba un motor eléctrico para hacer girar un muelle arrollado en espiral mientras se curvaba (punto A del diagrama). El muelle se abría y se cerraba rápidamente, atrapando el vello y arrancándolo. El «Smooth and Silky» del demandado utilizaba en lugar del muelle un tubo de caucho con una serie de cortes que lo atravesaban casi de un lado a otro, parecido a un peine.

El argumento de la infracción era que la reivindicación de la patente del titular hablaba de un «muelle helicoidal» y el aparato del demandado utilizaba tubos ranurados.

En Austria, el Tribunal de Apelación de Viena, 31 de julio de 1989 falló que la infracción por equivalencia requería un discernimiento inmediato de la semejanza sustancial con la reivindicación. En la opinión del Tribunal austriaco «solo existe infracción por equivalencia si los medios en cuestión son claramente evidentes para la solución del problema relevante para un experto en la materia, de acuerdo con sus conocimientos y de acuerdo con los medios indicados en la patente, sin necesidad de una consideración especial. La propia extensión de los escritos de motivación de los recursos relativos a la equivalencia son prueba suficiente de que faltan complejas deliberaciones para llegar al rodillo de caucho arqueado de la Lady Remington partiendo de un muelle helicoidal, y las mismas constituyen un paso demasiado grande. De este modo, el Tribunal falló que no podía haber equivalencia por considerar las explicaciones demasiado complejas.

En Italia, el Tribunal de Apelación de Milán, 21 de mayo de 1992, falló que existía infracción... aunque sí hubiera una actividad inventiva. En la opinión del Tribunal «si el modo de funcionamiento implica las enseñanzas de la patente objeto de litigio, la diferencia entre el material utilizado indica al tribunal que la razón por la cual no se permite que Remington lleve a cabo o utilice su tecnología se encuentra en la sección 5 de la ley que establece que una invención dependiente no puede explotarse sin el consentimiento del titular de la patente anterior».

En los Países Bajos el Tribunal de Apelación de La Haya, el 20 de febrero del 1992 consideró que el aparato era una infracción porque se correspondía con la idea inventiva genérica expresada en las reivindicaciones.

Merece leer la opinión del Tribunal neerlandés por la cual «es justo que el solicitante que menciona el muelle en espiral (...) también obtenga protección con respecto a una forma diferente de atrapar el vello (...). Si dicha protección es justa para terceros es algo que debe decidirse en virtud de lo que un experto en la materia esperaría en cuanto al grado de protección (...). Los terceros deben darse cuenta de que el concepto del muelle en espiral que contiene la reivindicación de la patente puede generalizarse de tal manera que un dispositivo como el de Remington entra en el alcance de la protección conferida por la patente.» Como se puede observar, entonces, en la jurisprudencia neerlandesa de la época, la idea inventiva genérica estaba protegida por equivalencia a condición de que no amenazara el derecho que los terceros tienen a la certidumbre jurídica.

En Alemania, el redactado de las reivindicaciones se consideraba como elemento decisivo para establecer qué se pretendía proteger por equivalencia.

El Tribunal de Apelación de Dusseldorf, 21 de noviembre de 1991, falló que la reivindicación podía extenderse a una abstracción más genérica. Según el tribunal, la equivalencia se aplicaría si el experto pudiera abstraerse de las palabras utilizadas y extraer de la patente unas enseñanzas más genéricas. En la opinión del Tribunal «el experto medio interpretará que el muelle helicoidal no es aquí un muelle sino un cuerpo elástico con aberturas. Es evidente que el muelle helicoidal no se utiliza como un muelle propiamente y su uso preciso de acuerdo con las enseñanzas de la patente en cuestión exigen del experto en la materia la abstracción de que el citado

muelle es un elemento elástico que al curvarse se abre por el lado convexo y se cierra por el lado cóncavo. Esta abstracción pertenecía al conocimiento del experto en virtud del estado de la técnica y fue revelada por las reivindicaciones de la patente en cuestión, vistas a la luz de la descripción».

En el Reino Unido, en el caso *Epilady*, Lord Hoffmann J, sentenció que, en virtud de los hechos y no necesariamente literal. Si la barra de caucho en forma arqueada desempeñaba la misma función que el muelle helicoidal. Señaló que no se podía utilizar una barra de caucho para crear la forma totalmente arrollada del dispositivo del titular de la patente, como efectivamente demuestran sus dibujos. Además, en la opinión expresada por Hoffmann, debe darse al lenguaje una interpretación «finalista» y no necesariamente literal. Si la cuestión fuera si una característica incorporada a una presunta infracción que quedase fuera del significado principal, literal o contextual de una palabra o expresión descriptiva de la reivindicación («una variante») estuviera no obstante en su lenguaje adecuadamente interpretado, el tribunal debería plantearse las preguntas siguientes:

- a) tiene la variante en efecto sustancial sobre el modo de funcionamiento de la invención? Si la respuesta es afirmativa, la variante está fuera de la reivindicación: Si la respuesta es negativa...
- b) habría sido evidente este hecho (que la variante no tenía efecto sustancial), en la fecha de publicación de la patente, para un experto en la materia? Si la respuesta es negativa, la variante está fuera de la reivindicación. Si la respuesta es afirmativa...
- c) habría no obstante exigido el experto en la materia, a partir del lenguaje de la reivindicación, que el titular de la patente pretendía que el estricto cumplimiento del significado primario fuera un requisito esencial de la invención? Si la respuesta es afirmativa, la variante está fuera de la reivindicación.

Una respuesta negativa a esta última pregunta llevaría a la conclusión de que el titular de la patente quería que la palabra o expresión tuviera un significado no literal, sino figurativo (siendo la figura una sinécdoque (la figura retórica que se utiliza una parte por el todo (como marinero por tripulación), el todo por la parte como la ley por agente de policía, lo específico por lo general (como pistolero por asesino), lo general por lo específico (ladrón por carterista) o lo material por la cosa hecha con él (como acero por espada) o metonimia (la figura retórica en la que se sustituye una palabra o expresión por otra con la que está estrechamente relacionada, como decir «la Corona» para referirse al gobierno), para denotar una clase de cosas que incluyese la variante y el significado literal, siendo este último quizá el ejemplo más claro, conocido o perfecto de dicha clase. Las dos primeras preguntas de Lord Diplock, aunque no se puedan contestar de forma razonable sin hacer referencia a la patente, no llevan básicamente cuestiones de interpretación: si la variante marcaría una diferencia sustancial con el modo de funcionamiento de la invención y si este hecho habría sido evidente para un experto en la materia estas permanecen cuestiones de hecho.

Es la tercera pregunta, la que plantea la cuestión de la interpretación y la formulación de Lord Diplock clarifica que, en esta pregunta, las respuestas a las dos primeras preguntas no son concluyentes. Incluso una interpretación finalista del lenguaje de la patente podría llevar a la conclusión de que, aunque la variante no marcara ninguna diferencia sustancial y esto hubiera sido evidente en ese momento, el titular de la patente, por alguna razón, estaba limitando su reivindicación al significado primario y excluyendo la variante. Por lo tanto, el veredicto de los casos europeos sobre la *Epilady* sería que existen pocos aspectos comunes entre las distintas jurisprudencias.

El caso Müller-Hilty.

En este caso se trataba de dos patentes europeas conocidas como «tornillo de fijación» (*Spannschraube*, vis de serrage) o «abrazadera de tubos (*Rohschelle*, collier de serrage). Titular de la primera patente era la sociedad Müller y de la segunda, acusada de infracción, de la sociedad Hilty. Se inició un procedimiento de infracción ante los tribunales nacionales de Suiza y Alemania sosteniendo la validez de las patentes en todas las sentencias, pero con diferencias sobre la cuestión de la infracción. Era cierto que el producto de Hilty se ajustaba en casi todos los aspectos a la reivindicación no. 1 de la patente Müller. La cuestión era si Hilty había reproducido todos los aspectos. Un factor crucial en todas las sentencias fue la selección de criterios para interpretar un elemento concreto de la reivindicación – el hecho de que la arandela está «eingeführt» (inserta, mise en place)- de acuerdo con el significado del artículo 69 del CPE o si la arandela/plato de retención 16 de Hilty está o no «introducida».

Suiza. El Tribunal Supremo Federal (Bundesgericht de 12 abril de 2001) consideró con detalle la importancia que había de otorgarse al objeto del «tornillo corto» indicando en la descripción de la patente. Dado que la instrucción técnica de la reivindicación de la patente objeto de litigio no se limitaba a la manera de inserción de la arandela óptima para tornillos cortos y distancias de sujeción cortas sino que además comprendía un procedimiento en el que se utilizaban tornillos más largos, la característica de la «inserción» de la arandela no podía limitarse a un «encaje» a lo largo de una línea recta. Además, comprendía una inserción sobre cualquier trayectoria curva. Por lo tanto, la ejecución infractora estaba comprendida en la reivindicación objeto de litigio.

Cuando se interpreta una patente, las instrucciones técnicas que contienen sus reivindicaciones tienen prioridad sobre la descripción si están redactadas en un sentido más restringido o más amplio que la descripción. Una característica de una reivindicación ha de interpretarse en su sentido literal y técnicamente convincente y no puede limitarse a una ejecución preferida mencionada en la descripción. Si un experto en la materia en la técnica realiza una ejecución concreta a partir de las enseñanzas de la patente y además estas enseñanzas comprenden otras ejecuciones, no es posible interpretar una característica en un sentido que limite estas enseñanzas.

Alemania. El Tribunal de Justicia Federal (Bundesgerichtshof de 2 de marzo de 1999) halló que la abrazadera de tubos en cuestión no había infringido la patente en litigio porque ni en virtud del redactado ni por medios equivalentes se habían utilizado las enseñanzas de la reivindicación de la patente en la abrazadera de tubos. A fin de poder comprender el significado y las significaciones esenciales de la característica controvertida, se consideró que los criterios en virtud de los cuales había de interpretarse la reivindicación relevante dentro del significado del artículo 69 del CPE constituían una cuestión vital. El tribunal alemán señaló que la interpretación de una patente europea no implicaba atenerse de forma estricta al redactado, sino más bien considerar el contexto técnico general que transmite el contenido de la descripción de la patente a un experto en la materia en la técnica. Lo decisivo no fue la definición lingüística o lógica de los términos utilizados en la descripción de la patente, sino cómo se entendería por un experto imparcial en la materia (T 666/89).

Aunque el uso cotidiano del lenguaje y el uso técnico general del lenguaje podrían dar una indicación de lo que entendería el experto en la materia y podrían llevarse a considerar otras posibles interpretaciones, no obstante había que tener en cuenta que los términos utilizados en la descripción de la patente constituían su propia especie de glosario y que los términos podrían utilizarse de forma diferente al uso cotidiano del lenguaje, de modo que, en última instancia, sólo la connotación derivada de la descripción de la patente resultó decisiva. Por este motivo, cuanto más parezcan ser el redactado de la característica y su significado en virtud del contenido de la descripción de la patente, menos posibilidades habrá de recurrir al uso cotidiano del lenguaje.

Un requisito crucial para evaluar si una patente ha sido infringida por medios equivalentes era si la ejecución contestada intentaba resolver el problema subyacente en la invención protegida, concretamente cómo establecer tornillos de fijación muy cortos y distancias de fijación muy cortas. Esto no se pudo establecer en este caso: a este respecto, el Tribunal de Justicia Federal declaró que el grado de protección conferido por una patente europea no podía extenderse a ejecuciones que utilicen medios alternativos que prescindiesen del éxito pretendido por la patente, ya fuera por completo o en una medida que ya no tuviese importancia práctica.

Parecería que la infracción tuvo éxito si hubiera referencia al problema técnico con respecto al estado de la técnica, mientras que las sentencias que descartan la infracción se basan en la interpretación más literal de la reivindicación y de la descripción.

Hay quien argumenta que la interpretación basada en el análisis del problema técnico era incorrecta y, como en este caso, podía llevar a un resultado erróneo.

«No importa cuál fuera la dificultad del estado de la técnica, ni cuál hubiera sido la mejor solución, la reivindicación no habla de insertar la arandela longitudinalmente. Sólo habla de insertar la arandela. El caso Müller-Hilty es un buen ejemplo del riesgo que lleva un análisis realizado a la luz del problema técnico. El alcance de las patentes se determina por las reivindicaciones, y no por el problema técnico resuelto por el inventor».

En Alemania la tendencia es continuar utilizando Formstein como base para aplicar la DOE. El grado de protección conferido por la patente no se limitaba a lo que se definía por el significado literal estricto del redactado utilizado en las reivindicaciones. En opinión del Tribunal, con ello se abría la puerta para ampliar el alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación e incluir modificaciones de la invención reivindicada.

En el caso «Sammelförderer» el Tribunal Federal Alemán declaró que una patente no se infringía necesariamente «en virtud de su redactado literal», es decir utilizando medios idénticos, si el experto en la materia podía obtener la ejecución contestada (no mencionada expresamente en la reivindicación o en la descripción de la patente) aplicando sus propios conocimientos y aptitudes técnicas generales, y, por lo tanto, las enseñanzas de la invención estaban a su disposición sin necesidad de entrar en el objeto mismo de la patente, ya que esta formulación también incluía ejecuciones consideradas equivalentes.

En otra decisión (Räumschild), el Tribunal Federal Alemán falló que la protección conferida por una patente básicamente alcanza también a los medios alternativos a una solución que, en el marco de un único concepto de solución, tengan el mismo o sustancialmente el mismo efecto que los medios establecidos en la patente, cuya forma pueda ser descubierta por el experto en la materia que aplique sus conocimientos expertos en virtud de consideraciones basadas en la invención definida en las reivindicaciones. Este es el fundamento de la equivalencia con arreglo al derecho de patentes de otros medios, que justifica su inclusión en el alcance de la protección que confiere la patente.

Por otra parte, el uso de medios que tuvieran efectos similares, que modificasen sustancialmente el concepto de solución protegido, o que entrasen en conflicto con el concepto básico de la invención, o que fueran totalmente contrapuestos a los medios resaltados en la reivindicación como esenciales para la invención, no solían estar dentro del ámbito de la protección conferida.

En cualquier caso, para que haya infracción de una patente es necesaria la enseñanza de la patente en litigio, que debe establecerse de conformidad con los principios generales aplicables por lo demás. No hay motivo para favorecer un tratamiento más generoso en este sentido, sencillamente porque lo que está en cuestión es una actividad inventiva de consideraciones esenciales de la enseñanza protegida por la patente en litigio.

En las sentencias Kunststoffrohrteil – Schneidmesser I, Schneidmesser II – Custodio I y Custodio II la Suprema Corte Federal alemana (Bundesgrischthof) se ocupó de la aplicación de los principios para determinar el grado de protección en el caso de las reivindicaciones que contienen mediciones o valores numéricos. El tribunal señaló que, a este respecto, un valor numérico inequívoco esencialmente determina y limita el objeto protegido de forma concluyente. Por lo tanto, con carácter general, un valor superior o inferior ya no se consideraba parte del objeto de la reivindicación de la patente.

Por otra parte, el experto en la materia bien podría considerar cierto grado de imprecisión, por ejemplo, con respecto a las habituales tolerancias para ser coherentes con el sentido técnico de un valor numérico. Por consiguiente, podrían tolerarse desviaciones y considerarse dentro del marco de la invención, por ejemplo, si la patente en litigio estableciese desde el principio pequeñas variaciones en torno a un valor medio preferido y considerado óptimo, o si el experto en la materia considerase que la gama de valores reivindicada no constituye un valor límite rígido. Con respecto a otros elementos de la reivindicación de la patente, el Tribunal Federal alemán agregó que el efecto de la reivindicación no debía determinarse sin tomar en consideración los valores numéricos y mediciones caracterizados en la reivindicación. Por lo tanto, para incluir ejecuciones divergentes en el ámbito de la protección, no bastaba con que el efecto de la invención se lograra de otro modo, con independencia del cumplimiento del valor numérico percibido por el experto en la materia.

Otra sentencia alemana es importante mencionar: se trata del caso «Okklusionsvorrichtung» del 10 de mayo de 2011 pues ha creado inseguridad con respecto a la aplicabilidad de la DOE en Alemania. La Suprema Corte alemana falló que una patente no se infringía si la descripción contenga algunos medios para llegar a un resultado técnico específico, pero solo uno de estos medios ha sido incluido en las reivindicaciones. Algunos meses después de la «Okklusionsvorrichtung», el 13 de septiembre de 2011, la Suprema Corte alemana tuvo ocasión de decidir el caso «Diglycidverbindung». En este caso el objeto de la patente era un método para

preparar un reagente y la violación de la patente se habría concretizado en la sustitución de una composición de diglicidos con un grupo de epóxidos por el medio de la copolimerización. El Tribunal de Apelación de Frankfurt falló que se trataba de un caso de infracción por equivalentes. La Corte tuvo la oportunidad de decidir con respecto a la DOE y falló que en el caso de violación de una patente por medio de equivalentes se tiene que proceder primero buscando si el efecto técnico específico de la reivindicación determinada sería idéntico al efecto técnico de la solución mencionada en la descripción no incluida en las reivindicaciones: después se tendrá que establecer si la solución que aparecería infringe la invención otorgada- en el caso decidido, la inclusión de grupos de epóxidos por medio de la copolimerización- llega al mismo resultado técnico de la solución reivindicada es decir si se diferencia del efecto técnico específico mencionado en la descripción pero no incluido en las reivindicaciones. La opinión de la Suprema Corte alemana expresada en este caso parece reservar espacio por una aplicación de la DOE en futuro.

En Italia el Tribunal de Apelación de Milán sentenció el 11 de julio de 2000 que el ámbito de la protección conferida por la patente debe determinarse a partir del significado estricto y literal del redactado de las reivindicaciones y que no es posible completarlo ni añadir nada al mismo. El hecho de que la ejecución contestada estuviese protegida por una o más patentes no se consideró suficiente para descartar la infracción. Sin embargo, hay que descartar la infracción por medios equivalentes si la patente contiene restricciones deliberadas y si la ejecución contestada demuestra diferencias técnicamente significativas con respecto a la patente contestada. Esto se ha considerado una aceptación de los principios Catnic en el concepto, si no en la metodología. La Suprema Corte italiana sentenció el 18 de enero de 2004 el caso ya decidido por el tribunal de Apelación de Milán opinando que para establecer si hay infracción por medios equivalentes de la patente es suficiente averiguar si la ejecución contestada, en el realizar el mismo resultado final, presenta un carácter de originalidad, que no sea obvio ni una repetición de la patente y eso ocurre cuando la ejecución contestada exceda la competencia del experto medio frente al mismo problema técnico. De la misma opinión fue la Suprema Corte italiana en la decisión del 19 de noviembre del 2006, no. 22495.

Reiterando las diferencias observadas en Epilady, en su sentencia de 18 diciembre de 2002, el Juzgado de Distrito de Parma, declaró que la infracción por medios equivalentes debía aplicarse cuando el concepto inventivo, que se encuentra a la base de la invención patentada, es también la base de la presunta infracción.

Comentarios del CPE sobre la significación de las reivindicaciones.

En el sistema del CPE, el alcance de la protección que se otorga a las reivindicaciones tiene que determinarse tomando a referencia el artículo 69.

Es interesante focalizar como la DOE en Europa ha sido aplicada en la Jurisprudencia.

La decisión G 2/88 sintetiza de forma clara las disposiciones afectadas por la DOE: «el artículo 84 del CPE establece que las reivindicaciones de una solicitud de patente europea «definen el objeto para el que se solicita la protección. La regla 20 (1) del CPE establece además que las reivindicaciones «definirán el objeto para el que se solicita protección en términos de las características técnicas de la invención».

La finalidad de las reivindicaciones con arreglo al CPE es que se puede determinar la protección que confiere la patente (o solicitud de patente) (artículo 69) y, por lo tanto, los derechos del propietario de la patente en los estados contratantes designados (artículo 64 del CPE), teniendo en cuenta los requisitos de patentabilidad de los artículos 52 a 58 del CPE».

La función de las reivindicaciones es entonces esencial para definir el alcance de la protección, pero... el alcance preciso?

La G 2/88 enuncia que «la forma de redactar las reivindicaciones ha evolucionado naturalmente de manera diferente en los distintos países, según la importancia relativa de su función. Evidentemente en un país como el Reino Unido, el redactado de una reivindicación tenía que ofrecer una definición mucho más precisa de lo que se buscaba proteger que en países como Alemania, donde se prefería una declaración de la esencia del concepto inventivo.

A pesar de la entrada en vigor del CPE, las solicitudes de patentes europeas presentadas en los distintos estados contratantes normalmente han seguido incluyendo reivindicaciones redactadas con arreglo a las prácticas tradicionales de dichos estados contratantes.

Si embargo, los requisitos para redactar y modificar reivindicaciones con respecto a invenciones que son objeto de patentes y solicitudes de patentes europeas, y a la patentabilidad de tales invenciones, son cuestiones que deben decidirse con arreglo a la ley en virtud del CPE. La función de las reivindicaciones es fundamental para el funcionamiento del sistema de patentes europeas».

En las cámaras de recurso de la OEP apenas se ha tratado la interpretación del artículo 69, pero su importancia para determinar la relación entre las reivindicaciones y la descripción está reconocida en la decisión T 11/82 que así falló en propósito: «la relación entre la descripción y las reivindicaciones es importante, porque, entre otras cosas, la descripción se utilizará para interpretar las reivindicaciones (artículo 69) y porque las reivindicaciones se sustentarán en la descripción (artículo 84) (...). De acuerdo con la política expresada de mantenimiento de un equilibrio justo entre una protección adecuada del titular de la patente y un grado razonable de certidumbre para terceros, la OEP debe velar por que los solicitantes cumplan debidamente los requisitos de la Regla 27 del CPE, entre otras».

Esta cuestión fue objeto de reformulación en una decisión posterior T 150/85. Pero en los procedimientos de examen, cualquier problema relativo al alcance de la protección de las reivindicaciones se trata con carácter general exigiendo modificaciones aclaratorias. De este modo...se elimina la necesidad de la DOE!

Antes de G 2/88 hubo dos casos que llegaron a las Cámaras de recurso y que se trataron con una interpretación ajena al redactado literal de las reivindicaciones. En T 416/87, la discusión giraba en torno a la exigencia de una característica esencial en la reivindicación N° 1, que era si se consideraba un requisito preponderante de la invención que los dos bloques de estireno-butadieno del copolímero difiriesen en el contenido de estireno así como en el contenido de vinilo). Ambos efectos eran limitativos del objeto de la reivindicación, pero este último no se mencionaba. La Cámara estableció que no era necesaria una modificación de la reivindicación N° 1 ya que «el alcance exacto de la reivindicación debe interpretarse en virtud de la descripción tal como se establece en el artículo 69».

Por lo tanto, puede interpretarse que las reivindicaciones lo exigen como característica esencial, aunque el redactado de la reivindicación tal cual no especifique tal característica.

Resulta interesante leer a continuación- a la luz de esta decisión que da gran importancia a la interpretación de la descripción y del protocolo para definir las reivindicaciones con exactitud- la decisión de T 175/84, donde la Cámara de Recurso declara lo siguiente: «una vez establecido el redactado de una reivindicación, determinar cómo debe interpretarse dicha reivindicación con respecto a la definición del alcance de la protección conferida en virtud del artículo 69 y del protocolo pertinente no es competencia de los órganos de examen, oposición y recurso de la OEP (...) sin perjuicio del artículo 69 y del protocolo sobre su interpretación, que el único objeto a considerar en estos procedimientos de oposición/recurso es la combinación de todas las características de la reivindicación N° 1, sin misiones y sin modificaciones.»

Algunos casos decididos por las Cámaras de Recurso nos muestran cómo la jurisprudencia ha tratado la cuestión de la claridad de las reivindicaciones y de la DOE.

En T 759/91 y T 522/91, la Cámara de Recurso decidió que la expresión «que comprende sustancialmente» carecía de claridad y requería interpretación. Esto se consideró que significaba «que consta esencialmente de» debido a su «carácter más inequívoco».

Ha habido casos donde las Cámaras de recurso han utilizado este argumento de la claridad para empezar a establecer algunos límites más pertinentes sobre la interpretación del artículo 69 y del Protocolo: en T 1129/97, hubo un recurso a una decisión de examen que atacaba la patente por el uso terapéutico de un compuesto derivado del benzimidazol. La descripción contenía un término poco claro «alquilo bajo», que no se mencionaba en las reivindicaciones.

La Cámara dictó que la estipulación de claridad del artículo 84 del CPE sólo afectaba a las reivindicaciones y, por lo tanto, tenían que ser claras, sin necesidad de que el experto en la materia consultase la descripción. La Cámara subrayó que, en virtud del artículo 69, la descripción se utilizaba para aclarar el alcance de la protección cuando era esto lo que se cuestionaba (por ejemplo, en caso de infracción) y no en la definición del objeto protegido por la reivindicación.

Un caso claro que ilustra la conexión entre los argumentos de claridad e interpretación (y por lo tanto, de equivalencia) es el T 728/98: la patente otorgada trataba de la síntesis de derivados de la terfenadina sustancialmente puros.

La reivindicación n. 1º describía un derivado de la piperidina sustancialmente puro. El problema era si la introducción de un término poco claro – sustancialmente puro añadía una opacidad innecesaria a la reivindicación de conformidad con el artículo 84, ya que no podía encontrarse un término equivalente en la técnica relevante.

Pasos hacia una armonización.

Desde el principio del derecho de patentes, de muchas partes se discute sobre el tema de la armonización de una norma común para aplicar la DOE.

En Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China se han hechos importantes esfuerzos. En realidad es muy sorprendente que, también en Europa, donde se llevan a los tribunales a las mismas patentes e infracciones, pueda haber variaciones en la aplicación de la DOE hasta el punto de obtenerse resultados tan diferentes. Cada País es interesado a que se llegue a una armonización a nivel mundial de esta doctrina para evitar las consecuencias negativas que esta inseguridad interpretativa lleva consigo.

Como hemos visto, hay países como Reino Unido y Japón que desde siempre han interpretado las reivindicaciones de manera literal y consecuentemente no han tenido, hasta muy poco, una DOE. Por otro lado, otros países y entre ellos Alemania, han interpretado las reivindicaciones de manera muy amplia y han adoptado doctrinas muy cercanas a la DOE norteamericana.

Además hay diferencias con respecto al equilibrio entre el interés público y el patentado: en esa óptica, como hemos visto antes, el Reino Unido se ha inclinado más hacia la protección del interés público porque considera a la ley de patentes como una excepción al régimen antimonopólico o antitrust. La misma actitud se pudo notar en Japón donde se entiende que la difusión de nueva tecnología para las empresas industriales tiene mucha más importancia estratégica que los beneficios y los incentivos que resultan de la protección de las patentes.

En la Unión Europea, el Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 CPE fue revisado en noviembre de 2001: la propuesta fue la que más se aproximó a declarar una DOE armonizada: la propuesta básica contemplaba renombrar la actual disposición del Protocolo como artículo 1 y añadir dos nuevos artículos.

Durante la Conferencia Diplomática de noviembre de 2001 el Reino Unido se opuso con fuerza a la introducción de otros artículos, porque los tribunales británicos se niegan a aceptar la incertidumbre de la DOE (en contraposición con su interpretación finalista) en la opinión que una armonización del derecho de patentes en Europa de todas maneras no habría sido posible.

Sin embargo, a conclusión de la Conferencia Diplomática, tras un considerable debate, se alcanzó una nueva defeción del artículo 2 del Protocolo sobre la Interpretación: «a efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrá debidamente en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.

En la Conferencia Diplomática no se llegó a establecer una definición del término «equivalencia» como tal, pero se dio a los tribunales europeos libertad para aplicar la DOE de manera flexible y justa. De todas formas, el Protocolo de «CPE 2000» no explica algún criterio ni ofrece alguna ayuda en el procedimiento para establecer el carácter de equivalencia de un elemento; tampoco ofrece una aclaración de las consecuencias del reconocimiento de la equivalencia de un elemento.

En otras palabras, el artículo 2 del Protocolo sobre la interpretación no define la noción de equivalencia, ni tampoco precisa sus efectos: a veces estuvo vista como una caja vacía que los jueces nacionales tienen que llenar cada vez que se presente una cuestión de equivalencia.

Por todo esto, el artículo 2 contribuye solamente en forma relativa al procedimiento de armonización de la DOE en el sistema europeo de patentes.



Si queremos individualizar un sistema similar a lo del nuevo Protocolo europeo sobre la interpretación, tenemos tal vez que referirnos al criterio de los Estados Unidos expresado y aplicado en el caso Warner Jankinson contra Hilton Davis Chemical (1977) en el cual la corte estadounidense decidió que la DOE tenía que ser relacionada a cada elemento de las reivindicaciones y no a la invención en su totalidad pues que cada elemento de las reivindicaciones se presume definir la invención patentada.

En definitiva, la conclusión de la investigación sobre la DOE, parece que se tiene que reconocer que la opinión del CPE así como de la Propuesta del Tratado OMPI del 1991 es que el alcance de la patente cubre también los elementos equivalentes.

Esta opinión no oficial sobre la DOE deja a los jueces libres de evaluar cada caso: tal vez cualquiera sean las aplicaciones de la DOE será bueno que la jurisprudencia no se olvide que hay un justo medio que excluya una extensión demasiado amplia del alcance de la patente y que al mismo tiempo no sea demasiado contringida entre la formulas literal de las reivindicaciones.

Servicios Informativos gratuitos que ofrece el Departamento de Información de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

- Servicio de Sala de Lectura:

El Servicio de Sala de Lectura le permite consultar los documentos de patentes disponible en nuestra colección, tanto nacional como de otras oficinas nacionales u organizaciones internacionales disponibles a través de importantes bases de datos en Internet, accediendo de esta forma, a una de las más valiosas fuentes de información a nivel internacional. El servicio se ofrece gratuitamente y permite desarrollar estrategias de búsquedas de información de patentes sobre posibles alternativas de solución a problemas técnicos de la industria y la ciencia, conocer la evolución de la innovación tecnológica en un determinado sector que ha sido objeto de patentes, posibles ofertantes de tecnologías y otros aspectos de gran valor para la búsqueda, así como otras fuentes de información que le permitirán satisfacer sus intereses informativos.

- Servicio de Extensión de Sala de Lectura:

El servicio esta dirigido de forma esencial a los usuarios con limitaciones, o no acceso a Internet, haciéndoles llegar a través del correo electrónico artículos, presentaciones en eventos, publicaciones, noticias, etc., así como los contenidos de nuestra página web, manteniéndolos actualizados de todo lo que acontece en la actividad en materia de propiedad industrial en el ámbito nacional e internacional. También se pueden solicitar documentos sobre temas de interés relacionados con la propiedad industrial que se encuentren disponibles en formato electrónico en nuestra colección. Este servicio es gratuito y los interesados podrán contactar a través de: saladelectura@ocpi.cu

EL ACTA: NUEVO ACUERDO PLURILATERAL SOBRE OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

M Sc. Alina Escobar Domínguez
Examinadora de marcas
Dpto. de Marcas, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial



En 2011 fue adoptado el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA¹ por sus siglas en inglés), que ha ocupado gran parte de los debates sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual a escala internacional en los últimos años. Para hacer referencia a este Acuerdo es necesario abordar brevemente temas como observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC e iniciativas posteriores ADPIC-Plus, llamando la atención especialmente sobre el agotamiento de los derechos y las importaciones paralelas, por constituir una de las flexibilidades del ADPIC que pueden quedar laceradas una vez que el ACTA entre en vigor.



El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio firmado en 1994 (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), estableció por primera vez normas internacionales mínimas en materia de propiedad intelectual (PI) a nivel internacional. Los países desarrollados, impulsores de este Acuerdo, garantizaron que estos estándares se complementarían con reglas sobre observancia incluyendo temas como medidas en frontera y daños, así como otros ausentes en acuerdos previos en materia de PI. Las normas de observancia han sido claves para los países desarrollados, así recientemente Suiza ha recordado a los Miembros del

Consejo de los ADPIC que «es inútil otorgar derechos de propiedad intelectual sin permitir que los titulares hagan valer sus derechos de forma efectiva en caso de infracción.»²

Los Miembros de la OMC en virtud de lo consagrado en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC deben establecer un sistema efectivo de observancia contra cualquier acto de infracción de derechos de PI. Sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad del tema, así como las diferencias entre las regulaciones en las leyes nacionales, ADPIC define los objetivos que las medidas sobre observancia pretenden alcanzar, sin hacer demasiado énfasis en los detalles específicos de las obligaciones a asumir, en tanto fue imposible lograr el consenso para unas normas más detalladas.³



Siguiendo este enfoque, se dejó a los Miembros de la OMC margen considerable para mantener o adoptar medidas en materia de observancia de conformidad con sus ordenamientos jurídicos nacionales. Aun cuando se ha considerado que el ADPIC ha podido ocasionar graves desequilibrios de derechos y obligaciones entre los países desarrollados y en desarrollo, estos últimos han tenido la posibilidad de desarrollar políticas flexibles de observancia de la PI. En la esfera jurídica la política relativa a la observancia ha permanecido principalmente en el ámbito de la legislación nacional.⁴

¹ *Anti-Counterfeiting Trade Agreement.*

² IP/C/M/63, acta de la reunión del Consejo de junio de 2010.

³ Por el establecimiento de reglas detalladas sobre observancia abogaron en las negociaciones los Estados Unidos y la Unión Europea fundamentalmente. Mientras los países en desarrollo, basados en una propuesta de India, pudieron evitar la obligación de establecer un sistema judicial especial para dirimir las cuestiones sobre observancia, véase al respecto *UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development: Resource Book on TRIPS and Development*, 2005, páginas 578-579.

⁴ La introducción de la PI como una materia con reglas vinculantes dentro de un acuerdo de carácter comercial ha sido muy controversial. Muchos economistas, algunos de la talla de Joseph Stiglitz, han criticado la inclusión de la PI en un Acuerdo como el ADPIC. La experta en PI, Dra. Xuan Li, ha

A pesar de lo expuesto en cuanto a la observancia en el ADPIC y de que la Ronda de Doha⁵ es la del desarrollo y deben responder las negociaciones a los intereses y necesidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados, los países desarrollados no han cesado en pedir mayor protección de la PI y unos niveles más elevados de observancia en la OMC.

En 2005 y 2006 la Unión Europea (UE) presentó al Consejo de los ADPIC propuestas encaminadas a fortalecer las medidas de observancia, y en la reunión de junio de 2006 llamó a la membresía a sostener una discusión profunda sobre esta materia, a la vez que brindaba información sobre una propuesta relativa a medidas en frontera.⁶ Las propuestas de la UE recibieron un duro rechazo de países como Argentina, Brasil y China, que recordaron que el centro de la Ronda era el desarrollo. En la reunión del Consejo de octubre de 2006 la UE, con el apoyo formal de Japón, Suiza y los Estados Unidos (EE.UU.), presentó una comunicación conjunta con el propósito de fortalecer la implementación de las medidas de observancia contenidas en el ADPIC.⁷ La UE no pudo ni siquiera presentar formalmente su propuesta, en tanto hubo gran rechazo por Miembros en desarrollo y menos adelantados, que objetaron el debate por cuestiones de procedimiento.

En enero de 2007 los EE.UU. presentaron un nuevo documento con el que buscaban compartir su experiencia en cuanto a la aplicación de medidas en frontera.⁸ Los países en desarrollo y los menos adelantados recordaron que la posición no había cambiado y que no creían que el tema debía ser discutido en el Consejo. China con el apoyo de Argentina, Brasil, Cuba, India y Sudáfrica, sostuvo que la observancia no podía ser un punto permanente en la agenda del Consejo. En 2007 se presentaron las últimas dos propuestas sobre observancia por Suiza y Japón, en un último intento por llamar la atención del Consejo sobre esta cuestión. Poco después de circuladas estas propuestas se hicieron públicas las negociaciones del ACTA.

En lo que respecta al agotamiento el Artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los asuntos relacionados con el agotamiento de los derechos no serán objeto de solución de diferencias. La Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2001 ha reafirmado que cada miembro tiene la «libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación.» Hay cierta discrepancia doctrinal sobre si se puede considerar que el ADPIC prevé la importación paralela. Si bien hay autores que lo aseguran, hay otros que sostienen que lo establecido por el asegurado que el ADPIC ha sido uno de los más rentables acuerdos para los países desarrollados en el ejercicio internacional de fijación de normas.



⁵ La Ronda de Doha es la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los Miembros de la OMC. Tiene por objeto lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas comerciales revisadas. A la Ronda se denomina también el Programa de Doha para el Desarrollo, ya que uno de sus objetivos fundamentales es mejorar las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. La Ronda se inició oficialmente en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001. Para más información véase: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm

⁶ IP/C/W/471, IP/C/W/468 y IP/C/W/448

⁷ IP/C/W/485

⁸ IP/C/W/488

Artículo 6 del ADPIC no se debe interpretar necesariamente en el sentido de que el Acuerdo favorezca un régimen específico de agotamiento.⁹

En materia de importaciones paralelas los miembros tienen la libertad de decidir la aplicación de los procedimientos en lo que respecta a las medidas en frontera, lo cual se confirma en la nota 13 del pie de página al Artículo 51 del ADPIC, según el cual queda entendido que no habrá obligación de aplicar esos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento ni a las mercancías en tránsito.¹⁰ La nota al pie 13 aborda el tema de las importaciones paralelas en el contexto de las marcas de fábrica o de comercio y derecho de autor. El Artículo 51 no será aplicable cuando los productos hayan sido puestos en el comercio «por el titular del derecho o con su consentimiento.»

Ha sido objeto de polémica si esta nota al Artículo 51 podría tener implicaciones si se interpreta extensivamente abarcando las patentes, siendo así implicaría que no sería legítima esta importación cuando los productos son introducidos en el mercado extranjero sin el consentimiento del titular, por ejemplo por una licencia obligatoria. En cambio no existen fundamentos para asegurar que esta nota al pie se aplique a las patentes, lo cual limitaría los derechos conferidos por el Artículo 6 de ADPIC y por la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.¹¹

Un estudio realizado por el Centro Sur y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la aplicación en los países en desarrollo reveló una cantidad casi equivalente de leyes de patentes que autorizan la importación paralela y aquellas que no establecen nada ni sobre importación paralela ni sobre régimen de agotamiento. Entre las legislaciones que permiten las importaciones paralelas, acogiendo un régimen de agotamiento internacional, cabe citar la de Sudáfrica, la de Kenya y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.



El Centro Sur ha recomendado a los países en desarrollo definir el alcance de la importación paralela en los términos más amplios posibles e incorporar disposiciones explícitas para llevar a efecto un régimen de agotamiento internacional de derechos, aclarando que «se deberían evitar las formulaciones innecesariamente restrictivas sobre la importación paralela, como aquellas que exigen el consentimiento expreso del titular de la patente antes de importar un producto patentado.»¹²

⁹ Heath, Christopher: **Parallel Imports and International Trade** (Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich), pág. 9. En esta misma publicación este autor sostiene que prohibir la importación paralela va contra el espíritu de libre comercio y contra los objetivos perseguidos por el GATT.

¹⁰ Se reproduce nota al pie: «(Nota del Acuerdo sobre los ADPIC): Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.» Desde 1989 en las negociaciones que precedieron a ADPIC un grupo de comentarios rechazaban que se creara alguna regla que permitiera la aplicación de medidas en frontera a productos que se importaran bajo la importación paralela, tanto en marcas como en derecho de autor. La delegación de India objetó una propuesta estadounidense que abogaba por un régimen de agotamiento nacional para las marcas.

¹¹ El Artículo 6 del Acuerdo establece: «Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.» La Declaración relativa a ADPIC y Salud Pública indica: «El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato NMF y trato nacional.»

¹² South Centre y OMS: **Uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC por los países en desarrollo: ¿pueden las flexibilidades promover el acceso a los medicamentos?**, 2007, publicado por el South Centre, pág. 52-60.

Por su parte el informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de fecha 31 de marzo de 2009 presentado al Consejo de Derechos Humanos (en lo adelante informe del Relator Especial) aclaró que desde la perspectiva del derecho a la salud se debería permitir que los países en desarrollo y los países menos adelantados utilizaran la flexibilidad del ADPIC permitiendo su legislación nacional adoptar el principio del agotamiento internacional, a fin de facilitar las importaciones paralelas.¹³



La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha reconocido recientemente en un documento de trabajo que el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual puede considerarse como una de las flexibilidades disponibles en virtud tanto del Convenio de París¹⁴ como del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo un vínculo estrecho con la recomendación 14 de la Agenda para el Desarrollo.

El fomento de normas para la observancia de la PI que trascienden las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC ha sido un asunto prioritario para los gobiernos de EE.UU. y la UE, y así se ha constatado en las cumbres celebradas entre los Estados Unidos y la Unión Europea y en las del G8 en que se han incluido asuntos relativos al intercambio de información sobre la protección de los derechos de PI, además de presentar medidas concretas que incluyen una mejora de la cooperación internacional y el intercambio de información. La gran motivación en la que descasan las iniciativas ADPIC-Plus¹⁵ proviene de algunas industrias, como la farmacéutica, la cinematográfica, la musical y la del *software*, que presionan a los gobiernos alegando el crecimiento de la falsificación y la piratería. Las industrias interesadas y los gobiernos han introducido un concepto más amplio de falsificación y piratería, para incluir así infracciones que no son las relacionadas con imitación de marcas o con la reproducción no autorizada de obras de derecho de autor.

Las principales vías por las que se ha buscado introducir las medidas de observancia ADPIC-Plus han sido: la adopción de nuevos tratados en materia de derecho de autor y en materia de interpretación o ejecución; los programas de países desarrollados para combatir la infracción de derechos de PI (los que han establecido directamente y los que promueven en territorios extranjeros); la asistencia técnica y la capacitación de funcionarios de países en desarrollo por agencias de países desarrollados; los requerimientos impuestos a los países en el proceso de adhesión a la OMC; los acuerdos de libre comercio y otros acuerdos bilaterales, y las iniciativas¹⁶ en distintos foros internacionales como la OMC, la OMS, la OMPI, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y la Unión Postal Universal (UPU).¹⁷

Son de destacar estas iniciativas en distintos foros internacionales, por las que los países desarrollados y sus grupos de interés buscan el establecimiento de normas de observancia mundiales de la PI en foros multilaterales, regionales y bilaterales.¹⁸

La más reciente de estas vías ha sido precisamente la negociación de un tratado plurilateral ADPIC-Plus, el ACTA, negociado de una manera no transparente, no inclusiva y secreta que pasa por alto los intereses de los países en desarrollo.

Ya se ha visto cómo la OMC no ha sido el foro indicado para negociar niveles más elevados de observancia, pero ¿por qué no es la OMPI el foro más favorable para impulsar una agenda sobre observancia con normas ADPIC-Plus?

¹³ A/HRC/11/12, Pág. 12.

¹⁴ El Convenio de París no hace alusión al asunto de las importaciones paralelas.

¹⁵ Se habla de «ADPIC-Plus» para hacer referencia a disposiciones que trascienden las ya incluidas o consolidadas en el Acuerdo sobre los ADPIC (en inglés TRIPS-Plus).

¹⁶ Lo que se ha llamado: «iniciativas de búsqueda del foro más favorable.»

¹⁷ Véase para más información: South Centre: Intellectual Property Enforcement Internacional Perspectives, 2009. Editado por Xuan Li y Carlos M. Correa.

¹⁸ Todas estas disposiciones que trascienden el ADPIC han sido llamadas por la Dra. Xuan Li como: «reglamentación internacional de la propiedad intelectual de segunda generación», véase: Documento de Investigación 19 del Centro Sur de diciembre de 2008, titulado: «Las normas SECURE de la OMA: lecciones aprendidas del fracaso de la iniciativa para la observancia de la propiedad intelectual que trasciende las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.»

Ya se ha visto cómo la OMC no ha sido el foro indicado para negociar niveles más elevados de observancia, pero ¿por qué no es la OMPI el foro más favorable para impulsar una agenda sobre observancia con normas ADPIC-Plus?

Los Estados miembros de la OMPI reunidos en Asamblea General en 2007 adoptaron la llamada Agenda para el Desarrollo de la OMPI, aprobando así 45 recomendaciones agrupadas en disímiles categorías. Se trata de integrar la dimensión de desarrollo en toda la labor de la Organización, organismo especializado de las Naciones Unidas, que tiene la obligación de regirse por los objetivos de desarrollo generales de las Naciones Unidas, en particular, por los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la categoría F de la Agenda sobre otras cuestiones se puede encontrar la recomendación 45 relativa a la observancia, según la cual se debe considerar la observancia de los derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹

En el primer semestre del año 2010 se creó en Ginebra, Suiza, el Grupo de la Agenda para el Desarrollo²⁰ (DAG, por sus siglas en inglés), el cual está guiado por el «Documento sobre los principios rectores del Grupo de la Agenda para el Desarrollo.»

Este documento se refiere a cada una de las categorías de la Agenda, incluyendo la relativa a la observancia, categoría F. Sobre este tema versa el numeral 15 del documento que señala que la cuestión de la observancia debe tratarse de acuerdo a un enfoque establecido a partir de otras prioridades de política pública y de desarrollo, recordando además que en tanto que principal organismo internacional con la legitimidad, conocimientos técnicos y competencia necesarios para ocuparse de la propiedad intelectual, la OMPI se erige como la entidad en que deben examinarse todas las cuestiones relacionadas con la observancia internacional de la PI.

Como puede constatarse es difícil que en las condiciones actuales en el marco de la OMPI se generen iniciativas de naturaleza ADPIC-Plus, en todo caso en voz de los países en desarrollo se encontrará una y otra vez la demanda de que la OMPI contribuya al máximo a promover el desarrollo de los países en desarrollo y los países menos adelantados, lo cual en todo caso se logra dando prioridad a políticas públicas y de desarrollo que nada tienen que ver con la agenda de observancia de los países desarrollados.

No obstante, los países desarrollados tienen su espacio en la OMPI para tratar asuntos sobre observancia, específicamente el Comité Asesor sobre Observancia (ACE por sus siglas en inglés) donde presentan y comparten sus experiencias, haciendo énfasis en las cuantiosas sumas de dinero que se pierden por infracción de derechos de PI. Pero sucede que el ACE no tiene capacidad normativa de acuerdo a su mandato, limitándose a la asistencia técnica y a la coordinación.

En febrero de 2007 la OMA lanzó su Programa SECURE²¹, iniciándose un proceso de negociación de las normas SECURE en el marco de esta organización. Este proceso de negociación constituyó uno de los mayores intentos por establecer iniciativas de observancia de la PI que trascienden las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁹ «La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberá contribuir al fomento de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones», Artículo 7 del ADPIC.

²⁰ Al momento de su creación en 2010 estaba integrado por: Argelia, Brasil, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Uruguay y Yemen. Véase documento CDIP/5/9/Rev. del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de fecha 26 de abril de 2010.

²¹ Normas provisionales utilizadas por las aduanas para la observancia uniforme de derechos, en inglés *Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement*.

Dichas normas y procedimientos se relacionan con un aspecto fundamental de la observancia de derechos de PI: las medidas en frontera. El contenido esencial es la revisión de la normativa aduanera con la ampliación de la autoridad de las administraciones de aduanas, y la redefinición de los límites en el ámbito de actuación de las aduanas y otras partes interesadas. Con estas normas se incrementaría el poder y la autoridad de las autoridades nacionales de fronteras y aduanas en la confiscación de mercancías sospechosas de infringir los derechos de propiedad intelectual.

Los países desarrollados buscaron como foro favorable la OMA, en tanto es una organización relativamente poco conocida en la comunidad internacional como foro para fijar regulaciones en materia de PI y actualmente no tiene un mandato para negociar leyes de PI.

Afortunadamente gracias a la coordinación entre los países en desarrollo, que movilizaron todas sus fuerzas, hicieron consultas a Ginebra y a los expertos de las capitales, se logró que el Consejo de la OMA reunido en julio de 2008 no lograra aprobar las normas SECURE, devolviendo el texto al Grupo de Trabajo para un examen posterior. La negociación de las normas SECURE ha concluido; de haberse adoptado las normas se hubieran afectado seriamente las políticas que pueden implementar los países con las flexibilidades del ADPIC, socavándose además la implementación de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI y quedando sentadas nuevas barreras al sistema de comercio internacional.²²

Otro espacio buscado por los países desarrollados, como los Estados Unidos, Japón y la UE, para imponer normas ADPIC-Plus han sido los TLC, los cuales han proliferado notablemente después del año 2000.²³ En esa agenda bilateral los EE.UU. han incluido temas como: el fortalecimiento de la protección de los derechos de autor, marcas y patentes; la necesidad de ratificar nuevos tratados en materia de PI; la protección de formas de vida mediante patentes; el condicionamiento del otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes; la aplicación específica y más extendida de las disposiciones del ADPIC en áreas tales como la información no divulgada, y la reducción de las flexibilidades respecto del agotamiento de derechos de PI.²⁴

Las disposiciones que amplían el alcance de la observancia y exigen un uso más amplio de los sistemas de justicia penal para abordar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual como elemento disuasorio ante posibles infracciones futuras están contempladas en los TLC, tanto de los EE.UU. como de la UE.

En materia de observancia el TLC entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA) no exige el establecimiento de un sistema judicial para la observancia de los derechos de la PI distinto del existente para la observancia de la ley en general ni una atribución específica de recursos para la observancia, sin embargo dada la cantidad de nuevos reglamentos y principios incorporados en los TLC se pone en duda que los países no tengan que destinar recursos específicos a la observancia de la propiedad intelectual. Los TLC, entre ellos el CAFTA, conlleva la obligación de transparencia sobre la publicación de información en materia de observancia que obliga a las partes a divulgar estadísticas sobre observancia.

En cuanto al tema del agotamiento y las importaciones paralelas, los Estados Unidos han promovido en los TLC un régimen de agotamiento nacional y en los tratados bilaterales firmados con Singapur, Australia y Marruecos la posibilidad de realizar importaciones paralelas puede restringirse contractualmente. Ciertamente algunos TLC Norte-Sur impiden que tengan lugar importaciones paralelas, sobre todo si el titular no lo consiente, y dado que este consentimiento no tiene lugar la importación paralela se hace irrealizable.

El TLC Estados Unidos-Australia estipula que la importación paralela es posible a menos que el titular de la patente especifique otra cosa por vía contractual, y se ha dicho que «... esta disposición pudiera tener serias

²² South Centre: Intellectual Property Enforcement International Perspectives, 2009. Editado por Xuan Li y Carlos M. Correa, pág. 63.

²³ Véanse los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) notificados a la OMC, disponibles en la página Web: <http://rtais.wto.org/ui/PublicMaintainRTAHome.aspx>

²⁴ Roffe, Pedro: Acuerdos Bilaterales en un mundo ADPIC-plus: El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de América, de 2004, disponible en: <http://www.uno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-Spanish.pdf>

implicaciones si se replicara en TLC entre los Estados Unidos y países en desarrollo.»²⁵ En un informe de 2005 del Banco Mundial se llamó la atención sobre los elementos ADPIC-Plus en los TLC en los que los Estados Unidos es parte, advirtiéndose que uno de estos elementos era la restricción de las importaciones paralelas, lo cual limitaba las posibilidades que se abrieron con la Declaración de Doha.²⁶ En el caso del TLC entre Chile y los Estados Unidos el sector farmacéutico chileno estuvo muy alerta a las negociaciones del TLC y expresó desde el principio preocupación por la inclusión en las negociaciones del tema de prohibir las importaciones paralelas y el agotamiento de derechos de patentes. Finalmente en lo relativo al agotamiento de derechos de patentes y de marcas el TLC no se pronunció. Sin embargo en las demandas originales de los Estados Unidos en el capítulo de PI sí estaba la limitación al uso de las importaciones paralelas.

Recientemente el Congreso de los EE.UU. ha rechazado que se incluya en ningún nuevo TLC disposiciones que restrinjan las importaciones paralelas que hoy pueden ser encontradas en algunos TLC. Esta decisión del Congreso debería permitir que los países en desarrollo rechacen cualquier propuesta que restrinja las importaciones paralelas al momento de negociar un TLC con los EE.UU.²⁷

Ya se mencionó que los países desarrollados han establecido programas para combatir la infracción de derechos de PI, algunos de ellos en sus territorios, para lo cual han promovido legislaciones que van mucho más allá que el ADPIC. Así la UE estableció regulaciones como el Reglamento (CE) No 1383/2003, que modificó en 2003 las medidas de control en frontera permitiendo a los titulares de patentes solicitar la confiscación de productos en tránsito en puertos y aeropuertos europeos.

Tomando como justificación estas regulaciones en 2008 y 2009 autoridades aduaneras europeas confiscaron medicamentos genéricos de bajo costo embarcados principalmente en India con destino a otros países en desarrollo. Esto trajo como consecuencia que se impidiera el acceso a medicamentos esenciales para tratar dolencias como VIH, problemas cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer, desórdenes psicológicos y psiquiátricos y tensión alta. Las confiscaciones tuvieron lugar en Alemania y Países Bajos, siendo Países Bajos el centro de la atención, por ser donde más confiscaciones tuvieron lugar. Los países de destino fueron principalmente Brasil, Perú, Colombia, México y Nigeria.²⁸

Específicamente en 2008 y 2009 autoridades aduaneras de los Países Bajos confiscaron un número considerable de envíos de medicamentos genéricos procedentes de la India que se encontraban en tránsito en puertos y aeropuertos de los Países Bajos con destino a terceros países, tomando como base una supuesta infracción de patentes. Estas confiscaciones que se hicieron basadas en la teoría de la «ficción de la fabricación» en virtud de la cual medicamentos genéricos fabricados en India y en tránsito a terceros países fueron tratados como si se hubieran fabricado en los Países Bajos. Los envíos fueron retenidos y más tarde destruidos o devueltos a la India y, en sólo pocos casos se permitió que siguieran camino al país de destino.²⁹

Las regulaciones que permitieron estas confiscaciones violan lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el GATT de 1994. Además estas medidas son contrarias a los Artículos 7 y 8 del ADPIC, a la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.

Así se llega al Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), que es un acuerdo plurilateral que fue negociado por Japón, los EE.UU., la UE, Suiza y otro grupo de países, a saber: Australia, Canadá, Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y México, cuya negociación fue formalmente anunciada el 23 de octubre de 2007³⁰, justo tres semanas después de que se adoptara en la OMPI la Agenda para el Desarrollo.³¹

²⁶ **European Patent Office: Scenarios for the Future**, publicado por la EPO, pág. 60.

²⁷ **Smith, Sanya Reid: Intellectual Property in Free Trade Agreements**, TWN, 2008, pág. 13-14.

²⁸ **Khor, Martin: Row over seizure of low-cost drugs**, Agosto 2009.

²⁹ Estas medidas trajeron como consecuencia que India presentara ante el OSD una solicitud de celebración de consultas ante la UE y los Países Bajos, véase documento WT/DS408/1 de 19 de mayo de 2010. Además en el Consejo de los ADPIC fueron denunciadas estas acciones ilegales de la UE.

³⁰ El anuncio fue hecho por la Representante Comercial de los EE.UU., embajadora Susan Schwab.

³¹ El enfoque de confrontación adoptado por el ACTA fue mucho más obvio cuando funcionarios del Gobierno Canadiense admitieron que el ACTA fue puesto sobre la mesa de negociación como respuesta a los esfuerzos de los países en desarrollo por establecer una agenda de desarrollo para la OMPI, véase Musungu, Sisule F: **ACTA Revealed: The danger signs become clearer**, 12 April 2009, disponible en:

<http://www.iqsensato.org/blog/2009/04/12/acta-revealed-the-danger-signs-become-clearer/>

El ACTA representa el último de los intentos de las partes negociadoras en consolidar los niveles de observancia alcanzados ya a través de acuerdos bilaterales, plurilaterales, regionales y de inversión. La Oficina de la Representante Comercial de los EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés) proclamó ese mismo día y lo dio a conocer en su Web que el objetivo del acuerdo era establecer un estándar común en materia de observancia de los DPI para combatir la infracción global de estos derechos.³² Sin embargo es claro que tanto los EE.UU. como los otros países negociadores fracasaron en convencer a la comunidad internacional acerca de la necesidad de este enfoque ADPIC-Plus, lo cual quedó demostrado en el Consejo de los ADPIC, en la OMPI y en la OMA.³³

Las negociaciones permanecieron prácticamente en absoluto secreto hasta abril de 2010, cuando tras la octava ronda de negociaciones las partes hicieron público un borrador del Acuerdo, sin que esto significara que se ganaba en transparencia.³⁴

Las negociaciones del ACTA enfrentaron duras críticas desde sus comienzos e incluso el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que condenó el secretismo mantenido por la Comisión Europea y por los Ministros del Consejo de la Unión, en la que se amenazaba con llevar el asunto a la Corte de Justicia de la Unión Europea.³⁵

El ACTA representa el último de los intentos de las partes negociadoras en consolidar los niveles de observancia alcanzados ya a través de acuerdos bilaterales, plurilaterales, regionales y de inversión. La Oficina de la Representante Comercial de los EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés) proclamó ese mismo día y lo dio a conocer en su Web que el objetivo del acuerdo era establecer un estándar común en materia de observancia de los DPI para combatir la infracción global de estos derechos.³² Sin embargo es claro que tanto los EE.UU. como los otros países negociadores fracasaron en convencer a la comunidad internacional acerca de la necesidad de este enfoque ADPIC-Plus, lo cual quedó demostrado en el Consejo de los ADPIC, en la OMPI y en la OMA.³³

Las negociaciones permanecieron prácticamente en absoluto secreto hasta abril de 2010, cuando tras la octava ronda de negociaciones las partes hicieron público un borrador del Acuerdo, sin que esto significara que se ganaba en transparencia.³⁴

Las negociaciones del ACTA enfrentaron duras críticas desde sus comienzos e incluso el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que condenó el secretismo mantenido por la Comisión Europea y por los Ministros del Consejo de la Unión, en la que se amenazaba con llevar el asunto a la Corte de Justicia de la Unión Europea.³⁵

Un grupo de parlamentarios europeos envió una carta al Director General de la OMC, Sr. Pascal Lamy, y al Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, solicitando una evaluación de expertos y un análisis de las disposiciones del ACTA desde un punto de vista institucional, teniendo en cuenta que ambas eran organizaciones especializadas. La carta fue respondida por el Director General de la OMC en fecha 4 de mayo de 2010 y fue circulada por algunas redes sociales.³⁶

32 Musungu, Sisule F: The proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): Global Policy Implications (publicación IQsensato, In Focus), Junio 2008, disponible en:

<http://www.iqsensato.org/pdf/InFocus%20-ACTA%20-%20Vol%202%20-Issue%208.pdf>

33 Tal como aseguran expertos en PI, como Sisule F. Musungu, estos esfuerzos sólo se justifican en la promoción de un comercio egoísta y de intereses comerciales que nada tienen que ver con problemas como la lucha contra los medicamentos falsificados.

34 En este borrador que se hizo público aparecían numerosas disposiciones en corchetes y no se sabía a quiénes se atribuían diversas posiciones. Los textos que se negociaron permanecieron en secreto por un tiempo, como también los nombres de los funcionarios que asistían a las negociaciones e incluso las sedes en que se reunían. La administración Obama alegó que las propuestas del ACTA eran secretas por razones de seguridad nacional.

35 Véase *Resolution on the Transparency and State of Play of the ACTA Negotiations*. La Resolución de 2010 se cuestiona entre otros temas no haber llevado estas negociaciones en organismos internacionales como la OMPI o la OMC. Asimismo el Parlamento solicitaba involucrar a varios países en desarrollo y economías emergentes, con el fin de alcanzar en algún momento un nivel de negociación multilateral.

36 La respuesta del DG de la OMC, Sr. Pascal Lamy está disponible en: http://en.act-onacta.eu/Greens_EFA_MEPs_letter_to_WIPO_and_WTO/Answer_from_WTO

En la respuesta de la OMC se asegura que la OMC no tuvo un rol en las negociaciones del ACTA, y tampoco se le dio ningún mandato al respecto, siendo un Acuerdo negociado por un grupo de países miembros de la OMC para establecer ciertos estándares en materia de observancia, lo cual no entra en contradicción con lo establecido en el ADPIC (Artículo 1.1).

Los expertos en PI como Sisule F. Musungu advirtieron tempranamente, junio de 2008, que aunque un grupo pequeño de intereses y países estaban involucrados, el resultado de estas normas impactaría en toda la economía global con importantes consecuencias para los países, las industrias, las empresas y los consumidores, alertando que lo que en principio parecía plurilateral no tardaría en convertirse rápidamente en un estándar global a través de acuerdos bilaterales o regionales y como fruto de la presión política y económica.³⁷ En 2009 el informe del Relator Especial expresó preocupación por las negociaciones internacionales sobre el ACTA, en tanto pudieran imponer un régimen más estricto que los ADPIC, denunciando sin rodeos la falta de transparencia y el secreto que rodeaban las negociaciones.³⁸

Luego de once rondas de negociaciones que tuvieron lugar por más de tres años, el Acuerdo fue finalmente adoptado el 15 de abril de 2011, quedando abierto a la firma a partir del 1 de mayo de 2011 hasta el 1 de mayo de 2013.³⁹ El Consejo de los ADPIC en octubre de 2011 recibió una comunicación en la que se adjuntaba el texto del Acuerdo, la cual fue vista bajo el punto relativo a Tendencias en cuanto a la Observancia.⁴⁰

El texto final del Acuerdo incluye seis capítulos relativos a: disposiciones iniciales y definiciones generales, marco jurídico para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, prácticas para la observancia, cooperación internacional, disposiciones institucionales y disposiciones finales. El Capítulo 5, el más controversial y extenso del Acuerdo, está subdividido en 5 secciones: obligaciones generales, observancia civil, medidas en frontera, observancia penal y observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital.⁴¹

Los negociadores del ACTA, como la Comisión Europea y el USTR, dejaron claro que las normas del Acuerdo estaban diseñadas para ser impuestas a los países en desarrollo, a pesar de que sólo dos países en desarrollo participaron en las negociaciones. Según expertos como James Love de la *Knowledge Ecology International* (KEI) el ACTA viola la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, es una forma de dominación extranjera y una amenaza a la soberanía nacional y a la autodeterminación.⁴²

Por otra parte el Acuerdo es contradictorio con los principios que promovió la Ronda de Doha, que prometió justamente la liberalización del comercio con el fin de promover el desarrollo. En la Declaración Ministerial de Doha, adoptada el 14 de noviembre de 2001, los Miembros se comprometieron en mantener el proceso de reforma y liberalización de las políticas comerciales, para garantizar así que el sistema cumpliera plenamente la parte que le correspondía en la tarea de favorecer la recuperación, el crecimiento y el desarrollo

Mientras muchos países en desarrollo y menos adelantados intentaban sin éxito negociar conforme al mandato ministerial de Doha en el marco de la OMC, un grupo pequeño de países negoció lo que el profesor Frederick Abbott llama la antítesis de la liberalización comercial, o sea el ACTA, por el que se establecen una serie de barreras comerciales no transparentes. Las medidas en frontera contenidas en el ACTA podrían crear barreras al comercio de productos aún cuando no estén destinados a los mercados de los países signatarios del Acuerdo.

En el Consejo de los ADPIC los países en desarrollo han denunciado fuertemente la negociación secreta del ACTA, poniendo en evidencia las consecuencias que podría traer un acuerdo de este tipo. En la reunión del Consejo de junio de 2010 (documento IP/C/M/63) la delegación suiza intentó restar importancia a

³⁷ Musungu, Sisule F.: *The proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): Global Policy Implications* (publicación IQsensato, In Focus), Junio 2008

³⁸ Pág. 30 del informe A/HRC/11/12

³⁹ Véase Artículo 39 del ACTA.

⁴⁰ Documento IP/C/W/563.

⁴¹ Comentaristas del tema como Monika Ermert de IP Watch le han llamado al texto final «ACTA Lite.»

⁴² Love, James: *What's (still) wrong with ACTA, and why governments should reject the illegitimate agreement*, disponible en: <http://keionline.org/node/1369>. Love menciona en este artículo que ACTA viola los Artículos 1.2, 3.3, 5 y 8.2 de la Declaración de las NN.UU. sobre el Derecho al Desarrollo de 4 de diciembre de 1986 (A/RES/41/128).

⁴³ Documento WT/MIN(01)/DEC/1

preocupaciones expresadas por los Miembros en desarrollo sobre el ACTA, siendo algunas de ellas las que siguen: que pueda trasladar de los titulares a los gobiernos la carga de la observancia de los DPI, que son derechos privados; que pueda conducir a la distorsión del comercio legítimo; que pueda anular los beneficios y la flexibilidad que se confirmaron en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública; y que pueda destruir el equilibrio de los intereses más amplios de orden social y repercutir negativamente en ellos.

Los países en desarrollo han denunciado en el Consejo que estos niveles de protección tan elevados pueden perturbar el equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC (véanse preámbulo y objetivos y principios de los Artículos 7 y 8), pueden restringir la flexibilidad y el margen para la adopción de políticas que el Acuerdo prevé para los países en desarrollo Miembros, en particular en esferas como la salud pública, la transferencia de tecnología, el desarrollo socioeconómico, la promoción de la innovación y el acceso a los conocimientos, así como también pueden invalidar decisiones adoptadas en el plano multilateral, por ejemplo la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública en el marco de la OMC, y el Programa de la OMPI para el Desarrollo.

En cuanto a la observancia penal preocupa sobremanera lo dispuesto en el Artículo 23.2 del ACTA que establece procedimientos y sanciones penales en casos de importación dolosa y uso nacional en el curso del comercio y a escala comercial, de etiquetas o empaques a los que se haya aplicado sin autorización una marca idéntica, lo cual tiene un impacto negativo en la posibilidad de que hayan importaciones paralelas aun cuando la ley nacional lo permita. Los académicos europeos en la Opinión sobre ACTA que sometieron para la consideración del Parlamento Europeo afirmaron que el vago lenguaje del Artículo parecía cubrir la importación y el uso doméstico de productos que aunque fueron legítimamente puestos en el mercado del país exportador no hayan sido autorizados por el titular para que entren al país importador, obstaculizando esta interpretación las importaciones paralelas, incluso en la UE. Los académicos recordaron que el Parlamento Europeo ya había solicitado que las importaciones paralelas debían de ser excluidas del alcance de las sanciones penales (el Parlamento Europeo llegó a votar en contra de la penalización de la importación paralela de artículos en la directiva propuesta en la UE sobre medidas penales destinadas a garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual).

El Profesor Frederick Abbott advirtió que el ACTA parecía criminalizar actividades que tradicionalmente habían llevado a cabo los importadores paralelos de medicamentos.⁴⁴

El Profesor Frederick Abbott advirtió que el ACTA parecía criminalizar actividades que tradicionalmente habían llevado a cabo los importadores paralelos de medicamentos.

A continuación se hará referencia a otras disposiciones del Acuerdo que son sumamente preocupantes:

* Si bien el ADPIC incluye un amplio espectro de categorías de los derechos de PI, en materia de observancia muchas de sus disposiciones se limitan a las marcas falsificadas y a las mercancías piratas que lesionan el derecho de autor. El ACTA se extiende a todas las categorías de propiedad intelectual reconocidas en el ADPIC, incluyendo patentes, derecho de autor, marcas, etc. El ACTA extiende medidas de observancia, tradicionalmente limitadas a las infracciones marcarias y derecho de autor, a las patentes. En el caso de las patentes detectar una infracción es una cuestión extremadamente técnica. En la Sección 2 del Acuerdo sobre

⁴⁴ **Ermert, Monika: Modificación de la directiva de la UE sobre observancia podría penalizar las importaciones paralelas, 9/08/2007 (IP Watch), disponible en:** <http://www.ip-watch.org/2007/08/09/modificacion-de-la-directiva-de-la-ue-sobre-observancia-podriapenalizar-las-importaciones-paralelas/>

Annet Kur del Instituto Max Planck envió una opinión al PE en la que recordaba que las personas que llevan a cabo importaciones paralelas no eran delincuentes y que lo que importan son productos originales, no falsificados ni pirateados, añadiendo que actualmente hay un intenso debate sobre si la importación paralela constituye realmente una violación a la legislación sobre marcas (recordó un principio del derecho alemán según el cual los artículos originales son siempre originales).

⁴⁵ **En borradores pasados del ACTA se limitaban las medidas de observancia civil a las marcas falsificadas y a las mercancías piratas que lesionan el derecho de autor. La UE fue una de las partes que impulsó que se ampliaran estas medidas para que fueran aplicadas a las patentes y a las indicaciones geográficas, véase: Flynn, Sean and Madhana Bijan: ACTA and Access to Medicines, disponible en:** <http://rfc.act-on-acta.eu/access-to-medicines>

observancia civil se establece que las Partes podrán excluir a las patentes y la protección de la información no divulgada del alcance de esta Sección⁴⁵, quedando por tanto abierta la posibilidad de que las partes establezcan estas medidas de observancia civil para las patentes y la protección de la información no divulgada. En todo caso esta posibilidad de exclusión parece ser más la excepción que la regla. establecerse contra una parte o cuando ello sea conveniente contra un tercero (véase Artículo 12 del ACTA). En este Artículo otra vez ACTA se refiere a mercancías infractoras que ingresen en los circuitos comerciales, sin referirse como el ADPIC a circuitos comerciales de la jurisdicción del Miembro, con lo cual podrían ser aplicables estas medidas a productos en tránsito, pudiendo darse el caso de incautación de medicamentos. El ACTA carece de disposiciones que contiene el ADPIC y que lo hacen un texto mucho más balanceado, así el ACTA no establece que las medidas podrán ser revocadas a petición del demandado si el procedimiento para tomar una decisión no se inicia en un plazo razonable (Artículo 50.6 del ADPIC). Por su parte el Artículo 12.3 del ACTA, a diferencia del ADPIC, establece que al menos en los casos de infracción de derechos de autor o derechos conexos y de falsificación de marcas las autoridades judiciales pueden ordenar el aseguramiento, custodia de las mercancías, materiales e instrumentos *sospechosos* que estén relacionados con el acto de la infracción.

* En los **Otros Recursos** en la misma sección de observancia civil el ACTA establece en su Artículo 10 que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que se destruyan las mercancías infractoras, convirtiendo la destrucción total de la mercancía como el principal recurso. El ADPIC, por el contrario contempla como primer recurso el que las mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales. Por otra parte el ADPIC en su Artículo 46 se refiere explícitamente a la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de terceros, no así el Artículo 10 del ACTA.⁴⁶

*En cuanto a las **medidas en frontera** el ACTA va mucho más allá de lo consagrado en el Artículo 51 del ADPIC, aunque gracias a las fuertes críticas que se hicieron al texto aun cuando se estaba negociando, las Partes decidieron excluir a las patentes y a la protección de información no divulgada. También tuvo gran impacto en este resultado de exclusión el gran rechazo internacional que tuvo lugar por las incautaciones de medicamentos genéricos en puertos y aeropuertos europeos entre 2008 y 2009. Aunque como se confirma abajo todavía existe la posibilidad de que se incauten mercancías por la aplicación de estas medidas en frontera sobre otras categorías de derechos de PI.

* El Artículo 13 del ACTA permite la aplicación de las **medidas en frontera** para la observancia efectiva de todos los derechos de propiedad intelectual, lo cual permitiría que se aplicara en todos los casos en que haya una infracción marcaria. Mientras el ADPIC se refiere a un tipo de infracción de marcas en el caso de las medidas en frontera, la relativa a la falsificación, el ACTA incluye no solo la infracción que se da por falsificación, sino también la que se basa en la similitud de marcas, el riesgo de confusión y también las marcas notorias. Esto representaría un problema para el comercio⁴⁷, piénsese por ejemplo en el caso de los medicamentos genéricos, que podrían ser incautados teniendo como base una infracción de marcas basada en la similitud. Las decisiones en materia de marcas demandan un análisis jurídico más complejo que el que se lleva a cabo para determinar si los productos son falsificados. Ese análisis en materia de marcas lo llevan a cabo las Oficinas de PI o los Tribunales, que son los que tienen los conocimientos legales, doctrinales y jurisprudenciales. Sin embargo dejar esta facultad en manos de las autoridades aduaneras incrementará la incautación y la detención temporal de las mercancías teniendo como base las alegaciones de un titular que estime vulnerado su derecho, por ejemplo por entender que la marca del producto es similar a la suya. Las autoridades alemanas en 2009 ya usaron este fundamento de marcas «confusamente similares» para detener una carga de

⁴⁶ Aun cuando el Artículo 6.3 del ACTA se refiere a la proporcionalidad hubiera sido deseable una referencia explícita en el texto del Artículo 10 (así lo reconoce la Opinión de Académicos Europeos sobre el ACTA)

⁴⁷ Aun cuando el Artículo 6.1 del ACTA establece que los procedimientos de observancia se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo. Nuestro Decreto-Ley 203 recoge el contenido del derecho conferido por el registro en el Artículo 42 (véase específicamente incisos e, f y g).

e.org/wp-content/uploads/2010/11/5-Jun-2009-Press-release-Seizure-of-eneric-medicinesin-Frankfurt.pdf

medicamentos genéricos, Amoxicilina, porque los funcionarios entendieron que era similar a la marca registrada Amoxil.⁴⁸

*El Artículo 16 del ACTA, **medidas en frontera**, establece que las autoridades aduaneras puedan actuar *ex officio* extendiendo además sus facultades a procedimientos para los embarques de exportación. Lo dispuesto va mucho más allá del Artículo 58 del ADPIC que impone restricciones a la actuación de oficio por las aduanas, con el ACTA los funcionarios de aduana pueden emprender acciones por iniciativa propia para detener productos en la frontera sin necesidad de ninguna acción por parte del titular del derecho. Asimismo en la Sección de Medidas en Frontera no está prevista la duración de la suspensión, a diferencia del ADPIC.

* El Artículo 23.1 del ACTA, **delitos (observancia penal)**, contiene una definición demasiado amplia de «escala comercial», definiendo que los actos realizados a escala comercial comprenden como mínimo aquellas actividades comerciales realizadas para obtener una ventaja económica o comercial directa o indirecta. Esta definición es incompatible con la interpretación más flexible de «escala comercial» adoptada por el Grupo Especial del OSD de la OMC en el caso *China-Medidas que afectan la Protección y la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*, WT/DS362/R.

* El impacto de estas medidas de **observancia penal** puede extenderse a terceras partes, por ejemplo piénsese en aquellas que suministren o tengan que ver con el trabajo de los productores de medicamentos genéricos, en tanto establece el Artículo 23.4 del ACTA que habrá responsabilidad penal por ayudar e incitar. ACTA, a diferencia del ADPIC, establece sanciones penales a partir de sospechas, sin que se haya confirmado la infracción (véase Artículo 25.1 del ACTA).

Además de todo lo comentado hay que decir que el ACTA crea por primera vez estándares plurilaterales sobre medidas de observancia en el entorno digital, y aunque no se haga referencia a dichas medidas si hay que decir que las mismas han sido duramente cuestionadas. Muchas de estas medidas exceden considerablemente lo establecido a nivel internacional, por ejemplo en los tratados de la OMPI.

La ceremonia de firma del Acuerdo tuvo lugar en Japón el 1 de octubre de 2011, siendo firmado por Australia, Canadá, Japón, Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y los EE.UU. El ACTA entrará en vigor después del depósito del sexto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Japón, depositario del Acuerdo, expresó en el Consejo de los ADPIC de octubre de 2011 que esperaba que los otros participantes, la UE, Suiza y México pudieran firmarlo tan pronto como fuera posible. En Europa es donde la situación se torna más complicada. En febrero de este año el Parlamento Europeo recibió una petición firmada por 2,5 millones de personas de todo el mundo que se oponen a la ratificación del ACTA. La Comisión Europea por su parte hizo público el pasado 5 de abril que entregaría el ACTA para su consideración a la Corte de Justicia de la Unión Europea, justo una semana después que el Parlamento Europeo votó por no enviar el ACTA a la Corte de Justicia, lo cual suspendería el procedimiento parlamentario por al menos 18 meses. Se espera que el Parlamento vote sobre el ACTA este verano, mientras la Comisión continúa con sus engaños y maniobras para salvar el ACTA. En México el Congreso recomendó al Ejecutivo no firmar el ACTA en 2011 después de un extenso proceso de consultas. Sin embargo académicos de este país han advertido que hay posibilidades para que se vote a su favor en el futuro, en tanto se celebrarán elecciones este año constituyéndose un nuevo gobierno. En Suiza funcionarios que trabajan la PI han anunciado que el país está listo para firmar el ACTA, mientras la prensa ha comentado que pudieran estar a la espera de lo que sucede en Europa. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) suizas han pedido que no se firme si no queda claro que los productos farmacéuticos están fuera del alcance del tratado.

⁴⁸ **Ocurrió en junio de 2009, la carga de antibióticos procedía de India e iba con destino a la República de Vanuatu en el Pacífico, fue detenida por las autoridades aduaneras en Frankfurt, Alemania. La carga fue detenida durante 4 semanas, permitiéndose luego que fuera enviada a Vanuatu. El lote fue detenido teniendo como base una infracción marcaria. Las autoridades aduaneras informaron a GlaxoSmithKline quien respondió semanas después diciendo que no había infracción de marcas. GSK fue titular de la patente y es ahora titular de la marca Amoxil. No había razón alguna para detener estos medicamentos, especialmente porque tenían el nombre de Amoxicilina, que es una DCI. Organizaciones como la Health Action International, Oxfam International y la TWN exigieron a las autoridades alemanas que dieran toda la información sobre esta incautación, tomando medidas para que Europa se asegurara de no negar el acceso a los medicamentos esenciales destinados a los países en desarrollo. Véase para más información: <http://haieurope.org/wp-content/uploads/2010/11/5-Jun-2009-Press-release-Seizure-of-generic-medicines-in-Frankfurt.pdf>**

En EE.UU. la adopción del ACTA ha sido criticada fuertemente, en tanto no se requirió aprobación del Congreso, entendiéndose que no era necesario, y que no había necesidad de realizar cambios en la ley nacional. Un grupo de expertos legales de varias universidades solicitaron en una carta enviada al Presidente Obama una acción por parte del Congreso, en tanto el Acuerdo interfiere con derechos fundamentales, tiene inconsistencias con la ley nacional e internacional y contiene políticas controversiales como la de desconectar a las personas de Internet. La carta de los ilustres expertos fue ignorada por el gobierno.



«COMERCIO: ¿UNA OPCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA? DEBATES EN LA OMC.»

Por: M.Sc. Arlem L. Perdomo Díaz

➤ Introducción

Mejorar el acceso de los países subdesarrollados a las tecnologías nuevas y existentes así como promover el desarrollo de sus capacidades tecnológicas sigue siendo un componente importante del establecimiento de un sistema de comercio internacional justo y equilibrado.

La experiencia relativa a la puesta en práctica de acuerdos multilaterales que contienen disposiciones sobre transferencia de tecnología, con inclusión del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), no ha sido en absoluto satisfactoria. Los denominados «países en desarrollo» y los países menos adelantados (PMA) en particular, permanecen en una situación grave en relación al acceso a las tecnologías, máxime en el entorno de un mercado mundial basados en los conocimientos.

Un área pendiente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) –desde la perspectiva del desarrollo– es formular normas que permitan un efectivo vínculo entre el comercio y la transferencia internacional de tecnologías. El presente trabajo constituye una reflexión en torno al tema, abordado concretamente desde el papel que juega la Propiedad Intelectual en dicho vínculo.

Para ello examinamos el origen de la inclusión del tema de propiedad intelectual en las normas del comercio internacional y analizamos de qué manera esto limita o facilita los procesos de transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo y menos adelantados.

➤ Ronda Uruguay: Inclusión del tema de propiedad intelectual

Cuando se examina el panorama previo a la Ronda Uruguay, la última ronda de negociaciones comerciales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) se observa que los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) eran principalmente regulados a nivel internacional por una pluralidad de tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Sin embargo, a finales de la década de los setenta (del siglo XX), los países desarrollados empezaron a formular críticas al sistema OMPI, en la medida que consideraban que el sistema no protegía adecuadamente los intereses de sus industrias basadas en la tecnología y en la difusión.

La preocupación fundamental era que el sistema OMPI no establecía adecuados estándares de protección para los derechos de propiedad intelectual y que, adicionalmente, no proveía mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco de los convenios que administraba.

Al mismo tiempo, los ‘países en vía de desarrollo’ trataban, por su parte, de establecer reglas distintas para la fundación de un nuevo orden económico internacional que incluyera dentro de sus objetivos mecanismos para facilitar la transferencia de tecnología desde los países desarrollados, y parte de su estrategia implicaba obtener mayor acceso a la tecnología protegida por los DPI en los países desarrollados, limitando el alcance de la protección en los países en vía de desarrollo y regulando, en consecuencia, su ejercicio. La inclusión del tema de Propiedad Intelectual en la Ronda Uruguay, estuvo por tanto, marcada por estos antagonismos.

La mayor presión fue ejercida por las empresas multinacionales, quienes alegaban cuantiosas pérdidas financieras como resultado de la reproducción no autorizada de productos amparados por DPI. El principal fundamento que esgrimía EE.UU. –protagonista en estas negociaciones de la Ronda Uruguay– era que la

reproducción no autorizada como resultado de la biopiratería y la falsificación, tenía su origen en una protección ineficaz de los derechos de propiedad intelectual en los diferentes países.

Otros argumentos utilizados se referían a que:

- las legislaciones de un numeroso grupo de países excluía de la protección por patentes a amplios sectores tecnológicos: productos químicos para la agricultura, productos farmacéuticos, invenciones microbiológicas, alimentos, entre otros. Esta débil o inexistente protección por patentes no permitía ofrecer los incentivos necesarios para llevar a cabo nuevas inversiones en I+D.
- el plazo de vigencia de las patentes, que en esa época estaba en el entorno de 10 a 17 años como promedio, resultaba insuficiente para que los titulares estuviesen en capacidad de recuperar sus inversiones.
- los recursos legales existentes en el marco de la OMPI no eran eficientes para el ejercicio y observancia de los derechos.

Es en este escenario que los países desarrollados promovieron la idea de un reforzamiento de la protección de la Propiedad Intelectual en general, y de patentes en particular, asegurando que un régimen de patentes reforzado contribuiría: a) a la promoción de la innovación tecnológica y; b) a la transferencia y difusión de la tecnología; proclamando que de esta forma las empresas de países en desarrollo se beneficiarían con el acceso a los nuevos conocimientos y tecnologías, favoreciendo el bienestar social y económico de estos países.

De este modo, el tema de Propiedad Intelectual fue incluido en la Ronda Uruguay, y en consecuencia, en el sistema de la OMC, mediante la conformación del Acuerdo sobre los ADPIC, significando éste la elevación del alcance de la protección de la propiedad intelectual en general, y de patentes en particular. Es de destacar además, que como este Acuerdo hace parte integrante de la OMC, su administración no depende de una entidad especializada de Naciones Unidas como la OMPI carente de facultades para imponer sanciones económicas, sino que está sometido a los mismos procedimientos de solución de controversias y aplicación de sanciones que el resto de las disciplinas comerciales presentes en el ordenamiento jurídico de la OMC.

➤ **Acuerdo sobre los ADPIC. Reforzamiento de la protección por patentes y su vínculo con la transferencia de tecnología.**

En materia de patentes en particular, el Acuerdo sobre los ADPIC elevó a niveles muy superiores los estándares normativos de protección, obviando que históricamente se había evidenciado que las patentes a favor de titulares extranjeros: a) muy raramente se explotaban en los territorios de las naciones subdesarrolladas que las concedían; b) sólo aseguraban la venta de productos a altos precios (precios de monopolio) y; c) se constituían en una protección de mercados impidiendo la entrada de competidores.

La elevación de los niveles de protección por patentes, según el Acuerdo sobre los ADPIC, persigue un 'noble objetivo': contribuir a la innovación tecnológica y la difusión y transferencia de tecnología. En los Objetivos y Principios consagrados en los artículos 7 y 8 de dicho Acuerdo, se expresa: *«La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones»*; *«Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas (...) para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.»*

Cabría entonces preguntarnos: ¿el comercio de productos y servicios protegidos por normas reforzadas de patentes ha contribuido a la innovación tecnológica y al acceso a tecnologías foráneas en países en desarrollo?

El argumento que sostienen los países desarrollados, a instancias de sus empresas transnacionales y multinacionales, es que el comercio de productos patentados asegura el acceso a los nuevos conocimientos tecnológicos mediante la posibilidad de aprendizaje a través de procesos de ingeniería inversa. Sin embargo, lo cierto es que las empresas de países en desarrollo y menos adelantados no tienen capacidad, o la poseen muy limitada, para inferir y reproducir por su propia cuenta el conocimiento tecnológico incorporado en el producto patentado e importado.

La innovación tecnológica constituye un proceso complejo y multifactorial, y para que el sistema de patentes pudiera representar una fuente para la innovación en los países subdesarrollados tendrían que confluir múltiples condiciones, tales como la existencia de un mercado importante, capital suficiente, personal cualificado en las empresas juntamente con una base científica sólida. Condiciones éstas que no confluyen en estos países, y que por demás, en su mayoría no disponen de una base tecnológica suficiente como para explotar la información sobre patentes.

Por otra parte, en el supuesto que los países en desarrollo y menos adelantados lograsen exitosos procesos de aprendizaje por ingeniería inversa derivado del comercio de productos patentados, la duplicación por imitación encuentra su escollo ya que no es posible producir y comercializar los productos protegidos sin una licencia del titular.

De modo que, más protección y observancia de los derechos de patentes y más comercio internacional bajo normas reforzadas de estos derechos no ha significado necesariamente un pasaporte al desarrollo y al bienestar socioeconómico como proclama el Acuerdo sobre los ADPIC en sus artículos 7 y 8. En algunos países, como los PMA, un sistema de patentes fuerte apenas puede resultar un incentivo eficaz para la innovación y la transferencia de tecnología, razón por la cual en el mismo Acuerdo existe el artículo 66, que dispone en su párrafo 2: *«Los países desarrollados miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.»* (Art. 66.2)

➤ **Ronda de Doha: Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología**

A tenor de toda esta realidad, en la IV Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar, en el 2001, se crea un Grupo de Trabajo con un mandato concreto de examinar la relación existente entre el comercio y la transferencia de tecnologías y de realizar posibles recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar para incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo. El Grupo fue creado a propuesta de un conjunto de países en desarrollo, a pesar de la oposición mostrada por los países desarrollados a aceptar que este tema se incorporara formalmente en la agenda de trabajo de la OMC. Vale destacar que Cuba fue impulsor de la creación de este Grupo de Trabajo y ha sido líder junto a otros países en desarrollo en los debates y presentación de propuestas y comunicaciones formales.

La labor del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la OMC ha señalado la ineffectividad de la aplicación de las normas sobre Transferencia de Tecnología contenidas en los artículos 7 y 8 y el 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Entre las propuestas presentadas al Grupo de Trabajo se destacan:

- Identificación de medidas en el país de origen, incluso incentivos que fomenten diferentes modalidades de transferencia de tecnología a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, con inclusión de medidas de promoción para establecer una base tecnológica sólida y viable (párrafo 2 del artículo 66 y artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC).
- Consideración de medidas encaminadas a evitar que los titulares de derechos tecnológicos ejerzan prácticas o recurran a prácticas que impidan indebidamente la transferencia y difusión de la tecnología.
- Análisis de la forma en que se crean, transfieren y difunden las nuevas tecnologías, del objeto de éstas y de la medida en que los países en desarrollo se benefician de tal proceso.
- Examen de las prácticas restrictivas en materia de transferencia de tecnología impuestas por las multinacionales a sus afiliadas y su repercusión.
- Examen detallado de las diversas disposiciones de los Acuerdos de la OMC relacionadas con la transferencia de tecnología con miras a dar a esas disposiciones un carácter operacional y significativo desde el punto de vista de los países en desarrollo y menos adelantados.

Como parte de la continuación de la labor del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología, organizaciones observadoras como la UNCTAD han presentado varios documentos que estudian el tema de la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Asimismo, en el marco del Consejo de los ADPIC, órgano al que se le había solicitado desde la Decisión de Doha implementar un mecanismo para supervisar el cumplimiento por parte de los países desarrollados de lo dispuesto en el artículo 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, adoptó la Decisión (IP/C/28) del 19 de febrero de 2003 mediante la cual insta a los países desarrollados

miembros a presentar reportes anuales de las acciones emprendidas y planeadas en cumplimiento de los compromisos establecidos en el mencionado artículo 66.2.

En respuesta a la decisión del Consejo de los ADPIC, países desarrollados como Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza, así como la Unión Europea y los EE.UU. han presentado informes anuales y reportes de acciones encaminadas a la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo. La mayoría de estos reportes aportan datos empíricos de transferencia de tecnología por conducto del comercio. Según estos estudios, **las importaciones son una forma de transferencia de tecnología y la protección por patente en los países en desarrollo posibilita tales importaciones**, cuestión que no es absolutamente cierta como ya hemos abordado.

Asimismo, en el tema central de estos informes, así como en los estudios facilitados por la UNCTAD, figura la relación existente entre la Propiedad Intelectual y los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), basándose en el supuesto de que **una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo incentiva la IED y en consecuencia el aumento de la transferencia de tecnología**.

Lo anterior constituye argumentos que debemos desmitificar. El debate sobre la transferencia de tecnología queda incompleto si no se examina también en qué medida los DPI favorecen o dificultan que los países en desarrollo accedan a las tecnologías y logren la recuperación tecnológica, sabiendo que muchos de estos países se consideran importadores netos de tecnología.

Está demostrado que la protección por patente más bien ha dificultado el acceso a las tecnologías en los países subdesarrollados. Particularmente en el ámbito de la salud, muchos ejemplos lo demuestran. La industria farmacéutica de la India, por ejemplo, se convirtió en un productor a escala mundial de principios activos y medicamentos al no existir patentes en tales productos antes de enero de 2005, fecha en que venció para este país el período de transición previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC para otorgar protección a este tipo de productos.

Podemos afirmar entonces, que los sistemas de patentes en sí mismos no bastan, aunque son importantes, para la transferencia de tecnología. La transferencia eficaz de tecnología necesita de la existencia de una capacidad tecnológica autóctona, que es lo que puede propiciar que estos países puedan asimilar y aplicar la tecnología extranjera.

Por otra parte, no existe una relación de causa-efecto entre el fortalecimiento de la protección por patentes y la IED. Las decisiones sobre IED dependen de un conjunto de factores entre los cuales el régimen de patentes es solo uno de ellos. Otros factores como los costos, el tamaño del mercado, niveles de capital humano e infraestructura existente, incentivos financieros y fiscales, así como las condiciones macroeconómicas en general del país receptor de la inversión incluidos hasta el entorno y la estabilidad política son factores más importantes que toman en cuenta los inversores extranjeros.

Para finalizar, deseamos reafirmar que el comercio bajo condiciones normativas reforzadas de propiedad intelectual no constituye en sí mismo una condición para facilitar la transferencia de tecnología hacia el mundo subdesarrollado. Sólo un sistema de patentes bien diseñado, pero junto con otros instrumentos de política y un compromiso por parte de los gobiernos, puede contribuir, indudablemente, a alimentar la generación y el desarrollo de tecnología local, y facilitar la transferencia, difusión y el uso eficaz de la tecnología extranjera.



¿Sabías qué...?



“Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales, también conocido como el Padre Varela, se le atribuyen dos invenciones:

Un aparato para el asma capaz de acondicionar el aire, librarlo de la contaminación ambiental y mantenerlo a temperatura uniforme.

En 1841 se publicó en el «Repertorio médico de la Habana» la historia de la invención de Varela, así como la descripción del equipo, también se plantea que el aparato fue patentado en los Estados Unidos.

En agosto de 1831 patentó una rueda que facilitaba el movimiento, preservaba el pavimento y no producía ruido, ya que sus elementos constitutivos, además de no estar soldados, interiormente estaban recubiertos de acero...”

Otro suceso importante para la época fue la preparación del primer laboratorio en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de Física y Química que tenía el país: cajas galvánicas, tubos de ensayo, máquinas neumáticas, sistema planetario móvil y otros instrumentos para la enseñanza de las ciencias mediante la experimentación”.

rendija

Revista Cubana de la Propiedad Industrial

Revista semestral, publicada por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial para difundir artículos y materiales relacionados con la propiedad industrial.

Usted tiene la posibilidad de enviarnos sus artículos o colaboraciones a:

rendija@ocpi.cu

danae@ocpi.cu

pabloley@ocpi.cu

Noticias

Anuncian nuevos decretos-leyes sobre propiedad industrial

Por Ledys Camacho Casado

Según publicó la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición ordinaria de primero de febrero de 2012, las disposiciones se refieren a invenciones, dibujos y modelos industriales; protección de variedades vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las invenciones, los dibujos y modelos industriales constituyen valiosos resultados de la actividad intelectual del hombre, en tanto coadyuvan a satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y el desarrollo de la sociedad.

Ante las nuevas condiciones del desarrollo tecnológico, económico y social del país y los requerimientos para adecuarse a los cambios en el sistema jurídico internacional, la legislación de propiedad industrial vigente en lo referente a este tema, se actualiza y adecua a los tiempos que corren.

Cuba, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, desde el 20 de abril de 1995 y en correspondencia con ello, debe aplicar lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, conocidos como los ADPIC, que contienen un marco de normas mínimas relativas a las patentes, los dibujos y modelos industriales requeridos de su instrumentación a nivel nacional.

Por ende, la nueva legislación debe permitir contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos que se adquieran o el recurso a prácticas que limiten de manera no justificada el comercio, así como salvaguardar los derechos que le asisten al país de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos.

Tal como fue reconocido mediante la Declaración de Doha, relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública en noviembre de 2001, además de proteger la nutrición de la población y otros objetivos fundamentales de política general pública, se garantizan los intereses supremos del Estado cubano.

En tal sentido, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) hizo pública en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición del primero de febrero de 2012, el Decreto-Ley 290, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales; así como el 291, referente a la Protección de las Variedades Vegetales y el 292, de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados.

Estos nuevos cuerpos legales en materia de propiedad industrial entrarán en vigor a los 60 días posteriores a su divulgación y están disponibles con libre acceso en la página WEB de la OCPI (www.ocpi.cu).

Ajustarse a la ley

El Decreto-Ley 290 tiene por objeto regular la protección de las invenciones, ya sea por patentes o por modelos de utilidad, y de los dibujos y modelos, mediante la concesión de derechos de propiedad industrial.

La OCPI es la entidad encargada de la concesión de los derechos que establece este Decreto-Ley, y asume la supervisión y el control de la adecuada administración de los procesos para la obtención, mantenimiento, defensa y ejercicio de los derechos de propiedad industrial adquiribles por personas naturales y jurídicas nacionales en la Isla y en el extranjero, así como propone las medidas para su realización eficaz y eficiente.

En consonancia con el artículo 9 de la Constitución de la República de Cuba, en el que se establece que el Estado protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación socialista, se dispone además que, las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad legal para ejercer sus derechos y realizar actos jurídicos, pueden solicitar patentes y registros ante la OCPI.

Revista Rendija No. 13

En esta materia son de aplicación los convenios y tratados internacionales que correspondan, de los que la ínsula caribeña forme parte y, de no existir estos, el trato a esos individuos es el que resulte del principio de reciprocidad, según se especifica en el texto legal.

Otros capítulos se refieren al Derecho a la Titularidad de patentes y registros concerniente a los inventores y a los autores.

El derecho a la patente de invención, al registro de modelo de utilidad y al de dibujos y modelos industriales, se acredita mediante Certificado de Patente de Invención, Certificado de Registro de Modelo de Utilidad y Certificado de Registro de Dibujo o de Modelo Industrial, respectivamente.

En otra parte del documento se alude a las invenciones patentables, que no son más que aquellas soluciones técnicas en cualquier campo de la tecnología, que posean novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Se especifica que solo pueden referirse a productos y procedimientos ya que no se consideran invenciones los planes, métodos y reglas para el ejercicio de actividades intelectuales, deportivas, recreativas, económicas y comerciales; ni los proyectos, esquemas y planos de construcciones; los descubrimientos que consistan en dar a conocer leyes, fenómenos o propiedades del universo material; el material existente en la naturaleza, ya sea descubierto o aislado, incluido el biológico y el genético, sus partes, sustancias y réplicas.

No clasifican como invenciones los principios y las teorías científicas; los métodos matemáticos; las formas de presentación de la información; los esquemas de trazado de los circuitos integrados; los programas de computación, las obras científicas, artísticas y literarias y las creaciones estéticas; los procedimientos esencialmente biológicos; el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su formación y desarrollo, entre otros.



Indica el decreto-ley 290 que

quedan fuera de las patentes los animales y sus razas.

Foto: Internet

Indica el documento que tampoco son patentables los animales y sus razas; las plantas y sus variedades; los métodos de tratamiento aplicables al cuerpo humano o animal; los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales; las soluciones cuya explotación comercial en el país deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de estos, preservar las plantas o vegetales o evitar daños graves al medio ambiente.

Se señalan entre estas, las soluciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger los intereses sociales, el orden público y la moral; la clonación de seres humanos y los de órganos, tejidos y sus partes o elementos; los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial, resultantes de tales procedimientos.

Se definen, asimismo, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión de la patente, la denegación, los derechos exclusivos, los límites al ejercicio de los derechos, la renuncia, la nulidad, la caducidad y la cancelación de la patente.

En cuanto a los modelos de utilidad se citan como protegibles aquellas invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva, sean susceptibles de aplicación industrial y que consistan en una configuración, estructura o constitución de un producto o de sus partes, de la cual resulte alguna mejoría funcional para su utilización.

Quedan fuera de los citados registros los procedimientos y los productos químicos y biotecnológicos.

En lo concerniente al dibujo industrial, se trata de todo elemento o combinación de elementos planos, de carácter estético u ornamental, o sus combinaciones que, incorporado a un producto industrial o artesanal, le otorgue una apariencia especial que lo distinga de sus semejantes y pueda servir de prototipo para su producción industrial o artesanal.

En tanto, constituye modelo industrial todo producto volumétrico industrial o artesanal, o sus partes, cuya forma, configuración, textura, material, o sus combinaciones, le otorgue una apariencia especial de tipo ornamental o estético, que lo diferencie de sus semejantes y pueda servir de prototipo industrial o artesanal.

Variedades vegetales a resguardo

Otro decreto-ley, el 291, tiene por objeto establecer el régimen jurídico en la protección de las variedades vegetales de todos los géneros y especies, incluidos los híbridos que cumplan con los requisitos que se establecen. Dicha protección se instrumenta de forma paulatina y, según se indica, la persona natural que crea una variedad vegetal se califica como obtentor, cuyo derecho se acredita mediante el Certificado de Obtención Vegetal que expide la OCPI.

Se entiende como variedad vegetal, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de cierto genotipo o de cierta combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres, por lo menos; y considerarse como una unidad.

Una variedad posee novedad, si el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha de esta no ha sido vendido o entregado de otra manera a terceros por el obtentor, u otra persona autorizada, con fines de explotación de la variedad.

Esta ha de tener una denominación que constituya su designación genérica, para lo cual pueden utilizarse todas las palabras, combinaciones de estas, de cifras y de letras, que tengan o no un sentido preexistente, y que sirvan para identificar la variedad.

La denominación tiene que ser claramente legible y cuando vaya asociada a una marca, un nombre comercial u otro signo distintivo similar, esta tiene que ser fácilmente reconocible como tal.

Derecho de creadores

El decreto-ley 292, referido a los esquemas de trazado de circuitos integrados, dispone que constituye circuito integrado un producto en su forma final o intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, o ambas, está destinado a realizar una función electrónica.

Se reconoce como esquema de trazado la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos es un elemento activo y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Revista Rendija No. 13

Pueden ser objeto de registro los esquemas de trazado que sean originales. Y se consideran como tales cuando su concepción resulta del esfuerzo intelectual de su creador y no es habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o entre los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Cuando el esquema de trazado esté constituido por elementos o interconexiones habituales o comunes en la industria de circuitos integrados, es registrable solo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, sea original.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados se benefician de los derechos exclusivos conferidos con arreglo al presente Decreto-Ley, cuando se presente una solicitud de registro ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Nota: Tomado del Semanario OPCIONES.

