

Principios generales del derecho de patentes en los tratados internacionales

Dr. Ana María Pacón

Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y
Defensa de la Competencia, Pontificia Universidad
Católica del Perú

Octubre 2005

Consideraciones generales

- Principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual (DPI)
- Globalización de la economía y necesidad de lograr una armonización
- Diferentes niveles de armonización:
 - n A nivel internacional (Convenio de París, Acuerdo sobre los ADPIC, PCT, PLT, SPLT, Arreglo de Estrasburgo, Tratado de Budapest)
 - n A nivel regional (Convenio de Múnich, Proyecto de Reglamento de Patente Comunitaria, NAFTA, CAN, MERCOSUR, ALCA, ARIPO, OAPI)
 - n A nivel bilateral (TLCs)

Convenio de París

- Adoptado en 1883
- Seis revisiones, la última en Estocolmo en 1967
- Principal tratado internacional hasta 1994
- Cuatro tipos de normas
- Normas sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, competencia desleal
- No normas sobre infracciones
- Principios sobre los que se basa: Trato nacional, Principio de tratamiento unionista

Principio de trato nacional (Art. 2 CUP)

- No discriminación con extranjeros
- No necesidad de reciprocidad
- Quién es beneficiario?
- En relación con “leyes”, no tratados internacionales o bilaterales
- Excepción: normas de procedimiento, normas de representación administrativa

Principio de tratamiento unionista

- Conjunto básico de derechos de un beneficiario del Convenio
 - n Derecho de prioridad
 - n Independencia de las patentes
 - n Denegación o cancelación por restricciones en la venta
 - n Plazo de gracia
 - n Licencias obligatorias
- Se deja a los Estados miembros en libertad para excluir algunos sectores tecnológicos, de proteger todas las categorías de invenciones, de regular los requisitos, el contenido y el plazo de duración de la patente

Derecho de prioridad (Art. 4 CUP)

- Objetivo
- Quién puede solicitar
- Solicitud regularmente presentada en un Estado miembro
- En base a primera solicitud
- Referido al mismo objeto
- Efectos
- Plazo
- Declaración de prioridad
- Requisitos obligatorios
- No posibilidad de exigir requisitos formales adicionales

Independencia de las patentes (Art. 4bis CUP)

- Independencia de dónde fue solicitada y concedida por primera vez
- Sólo se aplica ley nacional para determinar requisitos y condiciones
- Consecuencia del principio de territorialidad

Denegación o cancelación de una patente (Art. 4quater CUP)

- Restricciones impuesta por el Estado
- “Restricciones en la venta”, incluye fabricación del producto patentado?, utilización del procedimiento patentado?, prohibición absoluta de venta?

Plazo de gracia (Art. 5bis CUP)

- Mantenimiento del derecho de patentes sujeto al pago de tasas
- Plazo mínimo de seis meses
- No referido al pago de tasas para adquisición del derecho
- Rehabilitación de patentes. Se reconoce en el CUP, pero no obligación de regular esta figura jurídica

Licencias obligatorias (Art. 5A CUP)

- Posibilidad de establecer medidas para evitar abuso del titular de la patente, incluyendo la no explotación
- No posibilidad de cancelación cuando existe importación del producto patentado
- Plazo para solicitar licencias obligatorias, plazo para solicitar cancelación de la patente por falta de explotación
- Licencia no exclusiva, intransferible, excepto con parte de la empresa que haga uso de ella
- Intentos de modificación de los años 70 y 80

Acuerdo sobre los ADPIC

- Estándares mínimos
- No obligación de introducir estándares mayores
- Normas sobre todas las áreas de propiedad intelectual, excepto modelos de utilidad y sólo una referencia a variedades vegetales
- Países en desarrollo no gozan de especial tratamiento
- Por primera vez normas sobre infracción de los DPIs
- Posibilidad de recurrir al Órgano de Solución de Diferencias (OSD)
- Principios: Trato nacional, cláusula de la nación más favorecida

Materia patentable (Art. 27.1 ADPIC)

- No posibilidad de discriminación por sector tecnológico
- Art. 65.4 ADPIC: Plazo transitorio
- Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública (Art. 7): Plazo hasta el 1.1.2016 para que Países Menos Adelantados introduzcan patentes de productos farmacéuticos (Decisión del Consejo de los ADPIC del 27.6.2002)
- No posibilidad de discriminación por lugar de la invención, por tratarse de productos importados
- Requisitos: novedad, altura inventiva, aplicación industrial
- No definición de “invención”, no definición de requisitos

Exclusiones a la patentabilidad (Art. 27.2 y 27.3 ADPIC)

- Art. 27.2: Orden público, moral, salud, medio ambiente
- No sólo por el hecho que explotación está prohibida
- Art. 27.3a): Métodos de diagnóstico, quirúrgicos, terapéuticos
- No medicamentos ni aparatos utilizados en los métodos de tratamiento
- Art. 27.3b): Invenciones biotecnológicas

Art. 27.3 b) ADPIC

- Posibilidad de excluir plantas y animales, con excepción de microorganismos
- Posibilidad de excluir procedimientos esencialmente biológicos, con excepción de los no biológicos, microbiológicos, no esencialmente biológicos
- Necesidad de proteger obtenciones vegetales por patentes, protección eficaz “sui generis”, combinación de ambos
- Obligación de cumplir con estándares de UPOV?
- Revisión de la norma en cuatro años. Proceso de revisión ha servido para introducir los temas de conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos. Hasta la fecha no grandes avances

Contenido del derecho (Art. 28 ADPIC)

- Patentes de producto: fabricación, uso, oferta para la venta, venta, importación
- Patentes de procedimiento: producto obtenido directamente por la patente
- Posibilidad de licenciar, transferir, dar en garantía el derecho de patentes

Limitaciones al derecho (Art. 30 ADPIC)

- Libertad para establecer limitaciones bajo observancia de determinados requisitos
- Requisitos: no afectar de manera injustificada explotación normal de la patente, no causar perjuicio injustificado al titular, tomar en cuenta legítimos intereses de terceros
- Típicas limitaciones: uso anterior, fines de enseñanza, investigación, experimentación previa, excepción Bolar

Plazo de la patente (Art. 33)

- Plazo mínimo
- No necesidad de prever extensión de la patente
- Patentes otorgadas con anterioridad a entrada en vigencia de ADPIC: Plazo se extiende automáticamente
- Caso de Canadá ante el OSD

Licencias obligatorias (Art. 31 ADPIC)

- No establece las causas, sólo requisitos a cumplir obligatoriamente en la concesión de la licencia (12 requisitos). Países en libertad de establecer causales
- Art. 8 ADPIC
- Art. 31-f ADPIC: Licencia debe emplearse principalmente para abastecer el mercado interno. Problema de países que no tienen capacidad de fabricación. Problema de acceso a medicinas y salud pública
- Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública del 14 de noviembre del 2001 (Art. 6)
- Decisión del Consejo General del 30 de agosto del 2003

Agotamiento de los derechos

- Con la primera puesta en el mercado del producto patentado se “agota” el derecho
- Objetivo: Permitir la posterior circulación de las mercancías
- Agotamiento nacional, regional, internacional
- Agotamiento internacional permite importaciones paralelas
- Art. 6 ADPIC: Dos interpretaciones
- Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública (Art. 5-d): Cada Estado miembro libre de regular el tipo de agotamiento que desee