

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimoquinta sesión

Ginebra, 11 a 15 de octubre de 2010

ESTUDIO DE EXPERTOS SOBRE EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE Y EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

Documento preparado por la Secretaría

1. En su decimotercera sesión, celebrada del 23 al 27 de marzo de 2009, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría “encargará a expertos externos la preparación de un estudio sobre las exclusiones, excepciones y limitaciones, centrado en las cuestiones sugeridas por los miembros, aunque sin limitarse a ello, tales como la salud pública, la educación, la investigación y la experimentación, y la patentabilidad de formas de vida, en el que se sopesa además la perspectiva de la política pública y del desarrollo socioeconómico, teniendo presente el nivel de desarrollo económico” (documento SCP/13/7, párrafo 9.c)i).
2. En los Anexos del presente documento figura el mencionado estudio encargado a un grupo de expertos del ámbito académico, a saber:
 - Anexo I Sr. Lionel Bently, Center for Intellectual Property and Information Law, Cambridge University, Reino Unido;
 - Anexo II Sr. Brad Sherman, University of Queensland, Australia;
 - Anexo III Sr. Denis Barbosa, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Brasil;
 - Anexo IV Sr. Shamnad Basheer, National University of Judicial Science, India;
 - Anexo V Sr. Coenraad Visser, University of South Africa, Sudáfrica; y
 - Anexo VI Sr. Richard Gold, McGill University, Canadá.

3. El Sr. Lionel Bently fue el coordinador del estudio. Las opiniones expresadas en el estudio pertenecen a los autores y no representan las opiniones de la OMPI.

[Sigue el Resumen]

RESUMEN

1. En casi todos los sistemas de patentes se contemplan exclusiones de la materia patentable y limitaciones a los derechos de los titulares de patentes. El presente estudio tiene por fin examinar esas exclusiones y excepciones y estudiar la interrelación existente entre ellas.
2. El estudio se ha realizado en dos etapas. En primer lugar, expertos regionales han elaborado informes sobre la correspondiente legislación, jurisprudencia y análisis de especialistas de sus regiones. En segundo lugar, los mismos expertos se han encargado de sintetizar el material contenido en esos informes para tratar determinados temas: los programas informáticos, la biotecnología, la salud y la investigación. En el presente estudio figuran estos últimos informes.
3. En la Introducción se examinan la historia y los fundamentos de las diversas exclusiones. En el análisis histórico se da a entender que a pesar de que las exclusiones de la patentabilidad cuentan con un historial dilatado, la existencia de las excepciones es un fenómeno más reciente. Asimismo, en la introducción se observa que han aumentado las normas internacionales que limitan y reglamentan las exclusiones de la patentabilidad, pero son más escasas las disposiciones que limitan las excepciones.
4. En el examen se da a entender que existe una serie de fundamentos para las exclusiones y excepciones. En muchos casos, los fundamentos son de distinto tipo, y en esos casos las exclusiones y excepciones tienen distintas funciones. Sin embargo, en algunas esferas, las exclusiones y excepciones desempeñan funciones parecidas.
5. En los casos en que las exclusiones y excepciones constituyen verdaderas soluciones alternativas, se da a entender que no se ha examinado completamente el uso de las excepciones. En muchos sentidos, es probable que estas últimas ofrezcan mayor flexibilidad y distintos matices. En la Introducción se sugiere que conviene considerar detenidamente hacer un uso más amplio de las excepciones, y se aconseja velar por que las normas internacionales no repriman el uso de este medio tan importante para ajustar debidamente la política nacional en materia de patentes.
6. En el Capítulo 2, escrito por el Sr. Brad Sherman, se examinan las exclusiones relativas a los programas informáticos. El Sr. Sherman explica detenidamente la manera en que se interpretan las distintas exclusiones en distintos regímenes y las dificultades que tienen las oficinas de patentes y los tribunales a la hora de hallar los medios adecuados para distinguir la materia patentable de la no patentable. En el estudio no se señalan excepciones relevantes destinadas específicamente a los programas informáticos.
7. En el Capítulo 3, escrito por el Sr. Denis de Barbosa (con la colaboración de Kari Grau-Kuntz), se examinan las exclusiones y excepciones relativas a las formas de vida. A ese respecto, se estudian las numerosas exclusiones aplicables a los seres humanos, las formas de vida animal y las plantas, y la compleja relación existente entre las patentes y los sistemas de derecho de obtentor (por ejemplo, en relación con las excepciones aplicables a los agricultores (el denominado "privilegio del agricultor)). El autor se muestra cauteloso a la hora de llegar a conclusiones en relación con las dimensiones de desarrollo, dada la ausencia de estudios empíricos rigurosos.
8. En el Capítulo 4, escrito por el Sr. Shamnad Basheer (con la colaboración de Shashwat Purohit y Prashant Reddy) se examinan las exclusiones con fines médicos y se formulan algunas reflexiones al respecto. Entre las excepciones fundamentales objeto de estudio figuran las relativas a los métodos de tratamiento y a la moral.
9. En el Capítulo 5, escrito por el Sr. Coenraad Visser, se examinan las excepciones y limitaciones con fines médicos, especialmente las relativas a las preparaciones farmacéuticas, las importaciones paralelas y la excepción basada en el examen

reglamentario (“disposiciones Bolar”) y asimismo las licencias obligatorias de patentes con fines de protección de la salud pública, y se formulan algunas reflexiones al respecto. El grueso del capítulo se dedica a ese último tema, y comprende un análisis de las limitaciones internacionales (el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y la Exención de Doha), una tipología de distintos enfoques adoptados en las legislaciones nacionales, y varios estudios de casos seleccionados en los que las autoridades nacionales han otorgado licencias obligatorias en relación con los productos farmacéuticos.

10. En el Capítulo 6, escrito por los Sres. Richard Gold y Yann Joly, se examinan las exclusiones y excepciones con fines de promoción de la investigación y la docencia. Los autores adoptan un enfoque muy amplio, mediante el que se llega a considerar que casi todas las exclusiones de la patentabilidad (no solamente los descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos) constituyen un acervo científico (science commons) que facilita la investigación. Gold y Joly examinan detalladamente el funcionamiento de diversas excepciones que promueven la investigación, incluidas las excepciones con fines experimentales, las excepciones Bolar y los derechos fundados en el uso anterior. Por último, los autores formulan algunas observaciones generales (incluidos algunos comentarios sobre la relación existente entre las disposiciones del Derecho de patentes y el desarrollo económico).

[Fin del resumen y del documento]