

OMPI



SCP/9/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 8 de abril de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Novena sesión
Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2003

**ALCANCE JURÍDICO DE LAS DIRECTRICES PRÁCTICAS DEL PROYECTO DE
TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES:
OPCIONES PARA EL DEBATE**

Documento preparado por la Oficina Internacional

ANTECEDENTES

1. En la octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 25 al 29 de noviembre de 2002, se hizo referencia al alcance jurídico de las futuras Directrices Prácticas del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) y, en particular, a la cuestión de decidir si había de atribuirse carácter vinculante a dichas directrices. La Oficina Internacional explicó que el alcance jurídico de la Directrices Prácticas debía ser definido en las cláusulas finales del SPLT y que para la próxima sesión del SCP había de prepararse una propuesta al respecto (véase el párrafo 242 del Documento SCP/8/9 Prov.).

2. En el presente documento figura información acerca del posible alcance jurídico de las Directrices Prácticas del SPLT, así como algunos ejemplos de directrices de examen utilizadas en ciertos Estados miembros, en una organización regional de patentes y en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Además del alcance jurídico, se trata brevemente la forma de adopción de las Directrices Prácticas. En una etapa ulterior podría presentarse al SCP una propuesta de disposición con miras a su inclusión en las cláusulas finales del Proyecto de SPLT.

OPCIONES RELATIVAS AL ALCANCE JURÍDICO DE LAS DIRECTRICES PRÁCTICAS

3. Entre las formas clásicas de elaboración de normas en las organizaciones internacionales figuran los tratados multilaterales, que tienen carácter vinculante para los Estados Contratantes. Sin embargo, los problemas que plantea la redacción de tratados son la lentitud del proceso y la falta de flexibilidad para modificarlos en épocas de rápidos cambios. En los últimos años se han ideado o han ido adquiriendo importancia formas menos rigurosas de elaboración de normas multilaterales sin carácter vinculante para los Estados Contratantes, tales como declaraciones, decisiones, recomendaciones y directrices; se trata de disposiciones de aplicación facultativa. Por ejemplo, entre 1999 y 2001, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptaron tres recomendaciones conjuntas en el ámbito de las marcas. Esas recomendaciones, si bien no obligan formalmente a los Estados miembros, pueden tener un efecto importante en la elaboración de legislación nacional, debido al compromiso político expresado por los Estados miembros al adoptarlas.

4. En cuanto al abanico de opciones disponibles, cabe observar que incumbe a las Partes Contratantes del SPLT decidir qué alcance jurídico deben tener las Directrices Prácticas. Se trata, concretamente, de decidir si dichas directrices deben o no tener carácter vinculante. Por otra parte, quizás sea necesario que el SCP examine con mayor detenimiento el significado preciso de la expresión “carácter vinculante”.

5. Se podría llegar hasta prever que las Directrices Prácticas no sólo tuvieran carácter vinculante en el ámbito interno para los examinadores de las oficinas, sino que pudieran ser utilizadas por los solicitantes o por terceros como fundamento para impugnar la decisión de una oficina. En ese caso y desde el punto de vista de un tercero, las Directrices Prácticas se encontrarían de hecho en una situación similar a la de un tratado internacional y su reglamento de aplicación. El otro extremo sería considerar las Directrices Prácticas meramente como una guía para los examinadores de las oficinas, sin carácter vinculante alguno. En este caso sería imposible imponer la aplicación de las Directrices, tanto en el ámbito interno de la oficina como a terceros.

6. Muchas oficinas de patentes parecen inclinarse por una solución intermedia, a saber, que las directrices de examen en vigor no surtan efecto alguno más allá de la oficina, pero sean seguidas por los examinadores. En ciertos casos, la aplicación de esas directrices se impone mediante algún tipo de mecanismo interno, por ejemplo, un esquema de control de calidad para supervisar que en las decisiones que tomen, los examinadores se atengan a las directrices aplicables. En otras palabras, por lo general no podrían emprenderse actuaciones fundadas en una violación de las directrices, pero se partiría de que esas directrices constituyen una guía que los examinadores tienen el deber de respetar. Los ejemplos siguientes ilustran la situación:

Canadá

“El presente manual deberá considerarse exclusivamente como una guía y no debe citarse como fuente jurídica. Para cuestiones de autoridad jurídica cabe remitirse a la

Ley de Patentes, el Reglamento de Patentes, y las decisiones de los tribunales que los interpreten”¹.

Japón

“En junio de 1993, tras verificar que se adaptaran a las nuevas tecnologías, la Oficina Japonesa de Patentes integró sus antiguas directrices generales y decenas de directrices del campo de la propiedad industrial y otros, en las “Directrices de Examen sobre Patentes y Modelos de Utilidad”. Desde entonces, esas directrices han sido utilizadas por los examinadores de patentes como instrucciones generales para aplicar la Ley de Patentes en lo relativo al examen de las solicitudes de patente y han sido de gran utilidad para que los solicitantes y los abogados de patentes entendieran mejor las prácticas de examen de la Oficina de Patentes”².

Reino Unido

“Las pautas que se fijan en el Manual no tienen por sí mismas autoridad jurídica alguna para fundamentar las acciones de los funcionarios de la Oficina de Patentes. Si bien el Manual puede considerarse como una guía práctica, no impone un procedimiento concreto que ha de seguirse, y no podrá ser citado a tal efecto”³.

Estados Unidos de América

“El Comisionado fija normas de interpretación sobre patentabilidad en el Boletín Oficial, para su publicación, y en el Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes (MPEP), para uso interno. El MPEP no tiene fuerza de ley, pero el público lo considera un reflejo fiable de las prácticas en uso, y es una guía sobre cuestiones de procedimiento para los abogados de patentes y los examinadores. Si bien no es vinculante para los tribunales, es una interpretación oficial de las normas o reglamentos con los que no está en conflicto. Sin embargo, tiene carácter vinculante para la Oficina de Patentes y Marcas”⁴.

Oficina Europea de Patentes

“Las Directrices se aplican a situaciones corrientes; por lo tanto, deben considerarse como instrucciones generales. El personal encargado del examen debe aplicar las Directrices a las solicitudes de patente o las patentes europeas, pero podrá apartarse de esas instrucciones en casos excepcionales. No obstante, por norma general, la Oficina actuará con arreglo a las Directrices, hasta tanto sean revisadas. También cabe observar que las Directrices no son disposiciones con fuerza de ley. Para toda

¹ Prólogo del Manual de Prácticas en materia de Patentes de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual.

² Prólogo de la Directrices de Examen sobre Patentes y Modelos de Utilidad de la Oficina Japonesa de Patentes.

³ Prefacio de la cuarta edición del Manual de Prácticas en materia de Patentes de la Oficina de Patentes del Reino Unido.

⁴ Ethicon, Inc. *contra* Quigg, 849 F.2d 1425 (Fed.Cir.1988), Litton Systems, Inc. *contra* Whirlpool Corp, 728 F.2d 1423 (1984). *In re* Kaghan, 387 F.2d 398, 401, 156 USPQ 130, 132 (CCPA 1967).

cuestión de autoridad jurídica en relación con la práctica de la OEP, cabe remitirse en primer lugar al propio Convenio sobre la Patente Europea y su Reglamento de Aplicación y Reglamento de Tasas, y en segundo lugar, a la interpretación que de ese Convenio hayan hecho las Salas de Recurso y la Sala de Recurso Ampliada”⁵.

PCT

“Las Directrices constituyen reglas comunes aplicables al examen preliminar internacional y tienden a facilitar la aplicación de las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), del Reglamento del PCT y de las Instrucciones Administrativas del PCT por lo que respecta al examen preliminar internacional. Están concebidas para prever los casos más típicos. Por tanto, sólo deben considerarse como consignas de orden general; en casos excepcionales, los examinadores deberán ir más allá de las instrucciones que encontrarán en ellas. No obstante, los solicitantes pueden esperar que las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, por regla general, actuarán de conformidad con estas Directrices mientras no hayan sido revisadas. Cabe observar también que las Directrices no tienen el carácter obligatorio de un texto jurídico.”⁶

7. Además de esos ejemplos, se ha recogido información que demuestra que, con respecto a las Directrices de Examen, otros países adoptan posturas similares a las que se mencionan en los párrafos anteriores. Por ejemplo, en México, las directrices del examinador se utilizan sólo internamente, a saber, para facilitar la interpretación de las disposiciones jurídicas.

OPCIONES RELATIVAS A LA FORMA DE ADOPCIÓN DE LAS DIRECTRICES PRÁCTICAS

8. Si se decidiera dar a las Directrices carácter vinculante, una manera de tratar la cuestión sería adoptarlas en una conferencia diplomática para la adopción del SPLT, junto con el Tratado y el Reglamento. Un inconveniente de ese proceder podrían ser los largos debates que conllevaría el examen detallado de todas las directrices para adoptarlas durante esa conferencia. Una alternativa, siempre tratándose de directrices vinculantes, sería determinar qué partes de las Directrices son pertinentes y trasladarlas al Reglamento, aunque de esa forma se correría el riesgo de sobrecargar el Reglamento.

9. Por otra parte, si se decidiera considerar las Directrices Prácticas meramente como una guía para los examinadores de las Oficinas, existen varias opciones para su adopción:

i) el SCP podría establecer un primer texto de Directrices Prácticas antes de la adopción del SPLT, por ejemplo, en la conferencia diplomática. Mediante una disposición incluida en el SPLT o el Reglamento, las Partes Contratantes podrían acordar que sus oficinas acatarán las Directrices Prácticas. En esa disposición podría aclararse que las Directrices no tienen carácter vinculante para los solicitantes ni los terceros, que no podrían invocarlas como fundamento para impugnar la decisión de una oficina⁷. Según el resultado de los debates

⁵ Párrafo 1.2 de la Introducción a las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes.

⁶ Directrices de examen preliminar internacional del PCT, parte I-3.2.

⁷ Aparentemente, sería necesario incluir esa disposición respecto de todas las opciones enumeradas en el párrafo 9.

mantenidos durante la conferencia diplomática, podrá ser necesario armonizar la primera versión de las Directrices Prácticas con el texto adoptado del SPLT, y seguir perfeccionando el texto de la primera versión de las Directrices Prácticas, tarea que podría realizar el SCP, pues puede que pasen años hasta que se establezca la Asamblea del SPLT después de la adopción de ese tratado. La Asamblea del SPLT se encargaría de la adopción final de las Directrices y de sus modificaciones futuras;

ii) otra opción sería que el Director General de la OMPI establezca y promulgue las Directrices Prácticas tras mantener consultas con los Estados miembros interesados. También podrá atribuirse al Director General la facultad de modificar las Directrices después de mantener una consulta similar. Este es el enfoque escogido en el contexto de las Instrucciones Administrativas del PCT (véase la Regla 89.2 del PCT). Cabe observar que, con respecto a las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, la situación es algo distinta, puesto que no se las menciona ni en los Artículos ni en las Reglas del PCT. En la práctica, las Directrices del PCT son promulgadas por el Director General de la OMPI, tras mantener consultas con las administraciones pertinentes del PCT. En cuanto a su alcance jurídico, los acuerdos celebrados entre la OMPI y cada una de las administraciones del PCT aprobadas por la Asamblea del PCT, establecen en el Artículo 2.1):

“En la realización de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, la Administración aplicará y respetará todas las normas comunes de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional y, especialmente, observará las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.”;

iii) otra opción que podría tomarse en consideración es la que escogió la OMPI en la esfera de las marcas: entre 1999 y 2001, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI adoptaron, en forma de recomendaciones conjuntas, tres series de disposiciones sobre la protección de las marcas, a saber, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada en 1999, la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, adoptada en 2000, y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, adoptada en 2001. La ventaja de esta forma de adopción es que los Estados miembros expresan su voluntad política de apoyar las disposiciones adoptadas, voluntad política que puede ser tan importante como un instrumento que tenga carácter vinculante pero al que los Estados miembros duden en adherirse. Además, los instrumentos de aplicación facultativa podrán transformarse en disposiciones de carácter vinculante, como podría ocurrir con la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, cuya inclusión en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) examina actualmente el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas (SCT) de la OMPI. La otra cara de la moneda de ese enfoque es que la modificación de las disposiciones adoptadas por las Asambleas de la OMPI, a falta de disposiciones legales en contrario, resultaría bastante difícil y engorrosa.

RESUMEN DE LAS CUESTIONES QUE HAN DE EXAMINARSE

10. Cabe observar que cualquiera de las opciones expuestas en el presente documento en relación con el alcance jurídico de las Directrices Prácticas quedará sujeta al contenido final del SPLT y su Reglamento. Por otra parte, para seguir perfeccionando el SPLT, sería fundamental que el SCP señalara cuanto antes la opción preferida respecto del alcance jurídico de las Directrices Prácticas, puesto que el contenido del Tratado dependerá también

del alcance y el contenido de las Directrices Prácticas. A la luz de lo antedicho, se plantean como objeto de debate las cuestiones que figuran a continuación:

11. En primer lugar, determinar si las Directrices Prácticas deben tener carácter vinculante también para los solicitantes o para terceros, que podrían entonces invocarlas como fundamento para impugnar la decisión de una oficina. De ser así, todo apunta a que las dos opciones principales serían adoptar las Directrices en una conferencia diplomática para la adopción del SPLT, o trasladar al Reglamento las partes de las Directrices a las que se considera necesario atribuir un carácter vinculante de naturaleza análoga a la de un tratado.

12. En segundo lugar, determinar la forma de adoptar las Directrices Prácticas si se decide no atribuirles carácter vinculante. En el párrafo 9.i) y ii) se han señalado varios enfoques para la adopción en ese caso.

13. Por último, puede que el SCP quiera examinar otras posibilidades de instrumento de aplicación facultativa, como la adopción de las Directrices Prácticas en forma de recomendaciones conjuntas por las Asambleas de la OMPI, como se procedió con las tres recomendaciones sobre marcas descritas en el párrafo 9.iii).

14. Se invita al SCP a examinar el contenido del presente documento y formular comentarios al respecto.

[Fin del documento]