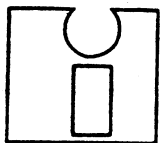


OMPI/IFIA/BUE/00/12

ORIGINAL: Inglés

FECHA: Septiembre de 2000



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE INVENTORES
(IFIA)



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SIMPOSIO INTERNACIONAL OMPI -IFIA: LOS INVENTORES ANTE EL NUEVO MILENIO

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
y
la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA)
en cooperación con
el Gobierno de la Argentina
y
la Asociación Argentina de Inventores (AAI)

Buenos Aires, 5 a 8 de septiembre de 2000

LAPROTECCIÓN DE LAS INVENCIÓNES Y EL SU MINISTRO DE SERVICIO SDE
APOYO A LOS INVENTORES: ACONTECIMIENTOS RECIENTES
EN EL ÁMBITO EUROPEO

*Documento preparado por el Sr. Umberto Zamboni di Salerano, Ministro Plenipotenciario,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Roma y Delegado de Italia, Acuerdos Internacionales sobre
los Derechos de Propiedad Intelectual*

I. INTRODUCCIÓN

1. El presente Simposio es una oportunidad para presentar una reseña sobre los últimos acontecimientos en materia de protección de innovaciones tecnológicas en Europa, especialmente en relación con la patente europea y la patente comunitaria.
2. Es un tema de gran actualidad en Europa, aunque no sólo para la Unión Europea, que como resultado de la globalización debe afrontar serios problemas de competitividad comercial con otros países altamente industrializados, como los Estados Unidos y el Japón.
3. Con plena conciencia de esa situación, el sector privado de Europa y las principales empresas se ven obligados a tomar las medidas necesarias para aumentar la competitividad de la patente europea, en consecuencia, de la patente comunitaria.
4. Por lo tanto, deseamos centrar mis observaciones en la manera de proporcionar a los inventores en la actualidad un instrumento europeo válido que proteja las innovaciones tecnológicas no sólo en Europa, sino en un ámbito internacional competitivo.
5. Como todos sabemos, en Europa las innovaciones técnicas cuentan actualmente con la protección de las patentes nacionales y la patente europea.
6. La patente comunitaria, introducida en virtud del Convenio de Luxemburgo de 1975, y modificada en diciembre de 1989, todavía hoy no ha entrado en vigor y actualmente es objeto de negociaciones en Bruselas. La última reunión del grupo de expertos en derecho de propiedad industrial, convocada por la Presidencia Francesa del Consejo de Ministros de la Unión Europea, se llevó a cabo el 27 de Julio de 2000.
7. El gobierno francés desea lograr otro importante jalón para Europa mediante la finalización del sistema comunitario de concesión de patentes con la mayor rapidez posible, quizá en el corriente año.
8. La Organización Europea de Patentes ha trabajado con gran éxito desde el 5 de octubre de 1973, como un organismo regional especializado de carácter político.
9. Entre sus miembros se cuentan no sólo los 15 países que componen la Unión Europea, sino además Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Chipre, más recientemente incorporada, Turquía.
10. Se espera que en el 2002 ingresen a la Organización muchos países de Europa Oriental.
11. La Oficina Europea de Patentes (OEP), que es el brazo ejecutivo de la Organización, emite lo que se conoce como patente europea, que difiere de la patente comunitaria en que esta última brinda protección automática a toda la Unión Europea, mientras que la patente europea tiene validez únicamente, en cada caso en particular, en los Países Miembros de la OEP que designe el solicitante de la patente, que se ha de traducir debidamente a sus idiomas nacionales, para que esos países le brinden el respaldoy la protección de la legislación nacional.

12. Sin embargo, tanto la patente europea como la patente comunitaria de benafrontar el problema de competir con patentes de países altamente industrializados, en particular los Estados Unidos de América.
13. Los Estados Unidos de América y el Japón, que siempre mencionan como ejemplos prósperos en materia de desarrollo tecnológico y competitividad, ocasionan problemas de envergadura en relación con la concesión de patentes y dificultan las actividades de empresas europeas. El sistema de concesión de patentes de los Estados Unidos permite obtener una patente incluso mucho tiempo después de haber presentado la primera solicitud ante la oficina correspondiente (las llamadas patentes submarinas), lo cual genera ajustes fácilmente imaginables. Por otra parte, el sistema de justicia de los Estados Unidos es complejo y costoso, lo que dificulta a las empresas que no son estadounidenses defenderse si son demandadas por empresas estadounidenses por infracción de patente, o cuando una empresa estadounidense es demandada por el mismo modelo. El sistema japonés también hace que resulte extremadamente costoso garantizar la protección de las patentes, ya aún más costoso e incierto entablar acciones judiciales.
14. El sistema de concesión de patentes no promueve por sí mismo la investigación ni la innovación. Un estudio realizado por F. M. Scherer, Profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, y S. Weiburst, Profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, demostró que la posibilidad de patentar productos farmacéuticos en Italia a partir de 1978 no impulsó la investigación ni provocó un aumento del número de solicitudes de patentes presentadas por empresas italianas, e indicó que el ejemplo italiano podría generar escepticismo con respecto a la posibilidad de que se intensifiquen considerablemente los esfuerzos destinados a desarrollar nuevos productos farmacéuticos, incluso en países a los que el Acuerdo de los ADPIC exige la introducción de patentes farmacéuticas. Dicho estudio vincula el sistema de concesión de patentes con la innovación, y debería promover el debate acerca del hecho de que en determinadas circunstancias, la concesión de patentes es una condición esencial para el desarrollo tecnológico, aunque no es en sí misma una condición suficiente.
15. Por lo tanto, resulta necesario concentrar la atención en el hecho de que la patente es importante para una empresa en la medida en que dicha patente tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la empresa.
16. Sin embargo, la necesidad de contar con una patente comunitaria que abarque la totalidad de la Unión Europea (actualmente formada por 15 países, número que finalmente puede aumentarse a más de 20), parece ser hoy más un requisito político que una necesidad práctica.
17. Esto sucede fundamentalmente debido a dos áreas que representan serios problemas y que se explican con particular claridad en el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, publicado por la Comisión Europea en 1997:
 - a) el sistema de justicia, y
 - b) los altos costos, en especial los de traducción.
18. El primer problema, que no resulta sencillo resolver, consiste en que Europa no cuenta con un sistema único que proporcione soluciones jurídicas en casos de que surjan controversias.

19. En lo que se refiere a la patente comunitaria en particular, no sería apropiado impedir que los tribunales nacionales declarasen nulas y sin efecto las patentes, según lo que sugiere el Libro Verde. Además, concentrar todas las actuaciones de la anulación en una futura división que se crearía en la Oficina Europea de Patentes, en Munich, no parece ser una propuesta realista, tanto por el enorme número de casos como por los procedimientos extremadamente prolongados y lentos que preceden a la adopción de una decisión.
20. En segundo lugar, el hecho de que una sola y única oficina se encargue de todos los procedimientos correspondientes a conceder, negar, apelar, e incluso anular patentes concedidas previamente, no parece ser compatible con el sistema de justicia europeo.
21. Por los motivos expuestos anteriormente, el sistema proporcionado por el Convenio de Luxemburgo, en virtud del cual sólo debe haber un canalidad reducida de tribunales especializados en cada país, es una respuesta adecuada para resolver el problema de la rapidez y la armonización.
22. Sin embargo, se podría modificar el sistema para tramitar las apelaciones. Sería sumamente útil contar con un Tribunal de Apelación común, que podría incluir varias divisiones, y un tribunal que aglutinara las justicias de varios Estados Miembros, y que previera la posibilidad de realizar audiencias en diferentes países, según se considere en cada caso por separado.
23. Con respecto a las apelaciones posteriores relacionadas con consideraciones jurídicas, ya existe para tal fin el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
24. El grupo de trabajos sobre "litigios", establecido después de la Conferencia Intergubernamental de París con la finalidad de reformar el sistema europeo de patentes (24 y 25 de junio de 2000), formuló una propuesta que se presentará ante la próxima Conferencia Intergubernamental de Londres (del 17 al 28 de octubre de 2000). Dicha propuesta prevé una futura entidad común cuyas funciones serían similares a las del Tribunal de Apelación común al que me he referido anteriormente, aunque la creación de dicha entidad tenga que superar algunos obstáculos planteados por los diversos sistemas constitucionales de algunos países.
25. El segundo problema principal, que tiene importantes repercusiones políticas y culturales, reside en los idiomas que se han de utilizar. La patente comunitaria exige cinco idiomas (alemán, español, francés, inglés e italiano); ciertamente, se debe parcialmente a este hecho el estancamiento de las negociaciones en Bruselas; el nuevo sistema europeo de patentes reformado requiere tres idiomas (alemán, francés e inglés).
26. Con respecto a este último punto, según los cálculos estimados, la traducción de las patentes de uno de los tres idiomas oficiales de la OEP a los idiomas nacionales de los países designados supone al rededor del 40 por ciento del costo total de una patente.
27. Por supuesto, estos problemas no existen en los Estados Unidos porque las patentes otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se escriben en un único idioma y, en caso de que surja alguna controversia éstas se dirimen en el ámbito de un solo sistema de justicia.

28. Hace aproximadamente dos años, la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) advirtió estas dificultades y decidió estimular a los gobiernos de algunos países europeos altamente industrializados, en particular Francia, para que tomaran conciencia de la necesidad de considerar la posibilidad de revisar completamente el sistema europeo de concesión de patentes, con miras a tratar de eliminar, o al menos reducir, la brecha existente.
29. Por iniciativa de Francia, los días 24 y 25 de junio de 1999 se celebró en París una Conferencia de Representantes de los Gobiernos Miembros de la OEP. En dicha reunión se identificaron diversos problemas relacionados con la reducción de los costos de traducción y el establecimiento de un sistema de justicia único para resolver las controversias que pudieran surgir.
30. Se establecieron dos grupos de trabajo especiales, uno sobre reducción de costos y el otro sobre procedimientos contenciosos, que elaboraron diversas propuestas para someterlas a debate durante la Segunda Conferencia Intergubernamental que tendrá lugar en Londres los días 17 y 18 de octubre de 2000.
31. En vista del alto grado de sensibilidad de los problemas aludidos, que abordan la materia misma de la cuestión, por lo tanto, tienen repercusiones políticas incuestionables, resulta difícil prever el resultado de la conferencia de Londres tal como están las cosas hoy en día, en parte debido a la renuencia de muchos gobiernos (en particular los de Europa meridional) a firmar un documento que contiene disposiciones referidas a los usos de sólo otros idiomas (alemán, francés e inglés) y excluye al resto de los idiomas, entre ellos el español, y, en lo que a mi país concierne, el italiano.
32. Con respecto al sistema de justicia único, los resultados de la Conferencia de Londres no logran cumplir los objetivos definidos por la UNICE, debido a las dificultades que suponen la diversidad de sistemas nacionales.
33. Pero incluso aunque los resultados de la Conferencia de Londres sean todavía inciertos, el ejercicio completo, cuyo objetivo consiste en mejorar el sistema europeo de patentes, ha tenido la consecuencia positiva de reabrir el debate sobre la patente comunitaria. Vale la pena recordar que en 1998 la Comisión de la Comunidad Europea publicó el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa antes de que se presentara el proyecto de reglamento correspondiente para abordar esas cuestiones. En el Libro Verde la Comisión trató de señalar la atención de los gobiernos de los 15 Estados Miembros de la Unión Europea a la complejidad del sistema europeo de concesión de patentes como consecuencia de la coexistencia no sólo de las patentes nacionales sino también de la patente europea y la patente comunitaria, una vez que ésta última hubo entrado en vigor.
34. Por lo tanto, sería útil considerar de qué modo la patente europea y la patente comunitaria se relacionan entre sí.
35. En virtud del Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria los casos de controversias relacionadas con la patente comunitaria incumben a la Oficina de Patentes Europeas, que deberá adaptar sus estructuras internas para poder colaborar con el sistema de patentes comunitarias en un futuro próximo.

36. Una de las iniciativas que se tomarán en la Conferencia de Revisión del Convenio sobre la Patente Europea, que tendrá lugar en Munich del 20 al 29 de noviembre de 2000, consiste en la admisión de la Comisión de la Comunidad Europea como nuevo miembro de la Organización.

37. Esta cuestión fue tema de debate durante la última reunión del Consejo Administrativo de la OEP celebrada en Limassol (Chipre) en junio pasado. En esa ocasión, se hizo evidente que debido a la participación de los 15 países de la Unión Europea, que son miembros de la OEP, y en vista de la ampliación de la Unión Europea y de la OEP a los países de Europa Oriental, hoy podría considerarse que este último es el primer paso, en lo que respecta al sistema de patentes, para aquellos países que deseen incorporarse a la Unión Europea.

38. Otro aspecto importante de esta cuestión reside en la protección de las invenciones biotecnológicas, un tema respecto del cual tanto en Munich como en Bruselas se ha asumido una postura común.

39. El 16 de junio de 1999, el Consejo Administrativo de la OEP decidió modificar el Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) incorporando un nuevo capítulo sobre invenciones en materia de biotecnología en el Convenio de Munich.

40. Con tal motivo, la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se convierte en un medio complementario para la interpretación de las reglas 23 y subsiguientes, definidas en el nuevo Capítulo VI.

41. La biotecnología, un sector complejo y controvertido que ya se rige por la directiva mencionada en el párrafo anterior, a pesar de que aún no fue incorporada a la legislación local de la totalidad de los 15 Estados Miembros, pone de manifiesto un vínculo significativo entre Bruselas y Munich.

42. Esta directiva, que consta de 18 artículos y 56 considerandos para su interpretación, incorporó las 66 enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo. El 27 de noviembre de 1997, dicha directiva se presentó ante el Consejo de Ministros con miras a establecer una posición común que contara con el apoyo de la mayoría calificada después del procedimiento de decisión, según lo dispuesto por el Artículo 189 B del Tratado CE.

43. Doce (12) países votaron a favor, los Países Bajos votaron en contra, y Bélgica e Italia se abstuvieron.

44. Actualmente, la directiva está a la espera de que los parlamentos nacionales de los 15 Estados Miembros la ratifiquen, y es improbable que se la apruebe rápidamente en vista de que es un tema delicado que afecta cuestiones relacionadas con la ética y la moral, áreas en las cuales existen opiniones sumamente diversas, cuando no contradictorias.

45. El propósito de la directiva es:

a) garantizar la libre circulación de los productos biotecnológicos patentados, mediante la armonización de la legislación nacional de los Estados Miembros;

b) garantizar el cumplimiento del Convenio sobre la Patente Europea, el Acuerdo sobre los ADPIC, y el Convenio (de Río de Janeiro) sobre la Diversidad Biológica, de 1992.

46. Además de las disposiciones técnicas, la directiva mencionada anteriormente también abarca aspectos concernientes a cuestiones éticas relativas a la concesión de patentes de materia viva, y establece numerosas salvedades de importancia que la armonizan con lo aprobado hasta ahora por el Parlamento Europeo.

47. Más específicamente:

a) excluye expresamente la posibilidad de patentar "....."; reitera además que queda excluida la posibilidad de patentar procedimientos de clonación de seres humanos y de modificación de la identidad genética germinal humana, así como la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; también excluye la patentabilidad de procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, a menos que seande utilidad médica sustancial para el hombre;

b) garantiza los derechos de los agricultores a utilizar, en sus propias explotaciones, el producto de su cosecha para multiplicación, y a utilizar para reproducción animales de cría protegidos por patentes sin tener que pagar costas o regalías a los titulares de las patentes (Art. 11);

c) autoriza a los titulares de licencias obligatorias no exclusivas sobre variedades de plantas a intentar utilizar una planta patentada para crear una nueva variedad (artículo 12);

d) exige que la Comisión publique cada cinco años un informe para comunicarsila directiva generó algún problema en relación con acuerdos internacionales sobre la protección de los derechos humanos.

48. Uno de los puntos que merecen una mención particular es el artículo 3, en el que se hace una distinción entre invención y descubrimiento.

49. El párrafo 1) del artículo 3 considera que las invenciones relacionadas con materia biológica son patentables. En la práctica, ello significa que con arreglo a dicha disposición cualquier tipo de materia biológica es patentable, siempre y cuando esté aislada de su contexto natural, porque es precisamente la fase técnica del producto hallado en estado natural la que hace que dicho producto sea patentable.

50. Por consiguiente, los plásmidos, los genes, las porciones de genes y los segmentos de ADN pueden patentarse aunque ya existan en la naturaleza y solamente se los haya aislado. Se debe estar atento a lo que respecta a las secuencias (parciales) de genes, y en la medida en que cumplan con el criterio del uso industrial, la aplicación industrial debe tener la misma secuencia o secuencia parcial de un gen, y ello deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente (artículo 5.3).

51. El artículo 4 de la directiva excluye la posibilidad de patentar ciertos rubros; la más importante de las exclusiones es la referida a la variedad de plantas protegidas por patentes de uso industrial, por que están protegidas en virtud del Convenio de la UPOV y el Reglamento (CE) n° 2100/94 por el que se establece la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

52. Sin embargo, tal distinción ha dado pruebas de ser bastante restrictiva con el paso de los años, debido tanto a la evolución del concepto de variedad, como al hecho de que, con la aparición de las variedades transgénicas, la industria produce una y otra vez “plantas genéticamente modificadas” que pueden o no considerarse variedades de plantas.
53. Considerar una planta genéticamente modificada como una variedad significa que no cumple con los requisitos que le permiten gozar de la protección que otorga una patente de invención industrial.
54. Desde ese punto de vista, la directiva mencionada introduce un criterio que parece resolver el problema, aunque habría que ponerlo en práctica y verificar el éxito de los resultados. De conformidad con el párrafo 1) del artículo 4, las variedades de plantas no serán patentables.
55. En la práctica, si la incorporación de un gen transforma una variedad en otra variedad, esta última puede considerarse esencialmente una variedad derivada y por lo tanto ser regida por el Reglamento (CE) n° 2100/94. Si por el contrario, la posibilidad de introducir un gen en un organismo vegetal crea una “planta”, que en virtud de tal indicación puede considerarse una “variedad”, ésta última puede protegerse por una patente de invención industrial.
56. Estas parecerían ser las características principales de la directiva de la Comunidad relativa a invenciones biotecnológicas, que se incorporan ahora al Convenio sobre la Patente Europea, de Munich.
57. Teniendo en cuenta las complejidades de los problemas concernientes a la patente europea y a la patente comunitaria, desde otro punto de vista y con miras al futuro, uno podría llegar a la conclusión de que si la patente europea constituye el primer paso hacia el establecimiento de una patente regional común, la necesidad de un documento único y de una autoridad judicial única, que la OEP consede en Munich todavía hoy no está en condiciones de asegurar, deberían prepararse el terreno para que la patente comunitaria se convierta en el objetivo necesario para una Unión Europea ampliada hacia el este.
58. Consciente de la magnitud y del alcance de las repercusiones políticas de esta cuestión, pero también por presión de las grandes empresas europeas (UNICE), el Gobierno de Francia convocó una Conferencia Intergubernamental en París con la finalidad de reformar el sistema de patentes europeas y, posteriormente, bajo la presidencia francesa de la UE, organizó una reunión de un grupo de expertos en materia de propiedad industrial que tuvo lugar en Bruselas, poniendo así de manifiesto la intención de Francia de volver a reactivar la cuestión de la patente comunitaria.
59. Desde el punto de vista francés, así como existe un marca registrada de la Comunidad, el E.U.R.O. y otros logros europeos, la patente comunitaria también podría ocupar el lugar que le corresponde como una pieza importante en la construcción de una Europa unida.
60. En conclusión, ¿a qué pueden aspirar los inventores europeos y la industria europea en un futuro inmediato?

61. Partiendo del supuesto de que toda innovación tecnológica se considerará un bien económico y en consecuencia requerirá protección plena, una patente europea fuerte y capaz de afrontar la competencia internacional podría ser una alternativa válida frente a otras patentes fuertes como las de los Estados Unidos, el Japón y otros países altamente industrializados.
62. Es probable que deban realizarse esfuerzos adicionales para superar algunas de las dificultades que he mencionado con respecto a la patente europea y la patente comunitaria.
63. En la era digital, es de esperar que el problema del idioma se pueda superar gracias a los modernos sistemas de traducción automática, que seguramente ayudarán a reducir considerablemente los costos.
64. En cuanto al sistema de justicia único apropiado, ya se puede pensar en utilizar la entidad común como solución posible para ese problema, posibilidad que será tema de debate en la próxima Conferencia de Londres para la reforma del sistema europeo.
65. Seguramente es una expresión de deseo de mi parte, pero en mi opinión, es la única opción que se le presenta a Europa para hacer que sus patentes sean competitivas.

[Fin del documento]