

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Decimoquinta sesión
Ginebra, 20 a 24 de abril de 2015

FLEXIBILIDADES EN MATERIA DE PATENTES EN EL MARCO JURÍDICO MULTILATERAL Y SU APLICACIÓN LEGISLATIVA EN LOS PLANOS NACIONAL Y REGIONAL – PARTE IV

Documento preparado por la Secretaría

1. En el marco de los debates sobre la recomendación n.º 14 de la Agenda para el Desarrollo celebrados durante la decimotercera sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), los Estados miembros pidieron a la Secretaría que preparara un documento en el que se examinaran dos nuevas flexibilidades en materia de patentes:
 - a) la flexibilidad para aplicar o no sanciones penales a la hora de hacer valer los derechos de patente (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC); y
 - b) medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitación de los derechos de patente (las denominadas “excepciones relativas a la seguridad”) (artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC).
2. En el presente documento se atiende dicha petición.
3. *Se invita al CDIP a tomar nota del contenido del presente documento y de sus Anexos.*

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| I. RESUMEN | 3 |
| II. FLEXIBILIDAD PARA APLICAR O NO SANCIONES PENALES A LA HORA DE HACER VALER LOS DERECHOS DE PATENTE | 4 |
| A. INTRODUCCIÓN | 4 |
| B. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL | 5 |
| C. APLICACIÓN NACIONAL | 8 |
| a) La conducta | 8 |
| b) Sanciones | 10 |
| c) Circunstancias agravantes | 11 |
| III. MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD QUE PUEDEN DAR LUGAR A UNA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE PATENTE (LAS DENOMINADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)..... | 12 |
| A. INTRODUCCIÓN | 12 |
| B. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL | 12 |
| C. APLICACIÓN NACIONAL | 14 |
| a) Medidas de seguridad en relación con el procedimiento de tramitación de patentes | 14 |
| b) Medidas de exclusión de la patentabilidad y otras medidas en el campo de las invenciones relativas a la energía atómica | 17 |

I. RESUMEN

4. Durante su decimotercera sesión, celebrada del 19 al 23 de mayo de 2014, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) examinó el documento CDIP/10/11 relativo a la labor futura sobre las flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral, y acordó pedir a la Secretaría que preparara un documento, en base a una compilación de datos y sin formular recomendación alguna, en el que se estudiaran dos nuevas flexibilidades en materia de patentes para su examen en una sesión futura del CDIP, a saber, la flexibilidad para aplicar o no sanciones penales a la hora de hacer valer los derechos de patente (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC), y medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitación de los derechos de patente (las denominadas “excepciones relativas a la seguridad”) (artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC).

5. La metodología utilizada para preparar el presente documento es la misma que ha adoptado el CDIP en sus labores anteriores relacionadas con las flexibilidades en materia de patentes, en particular para los documentos CDIP/5/4 Rev., CDIP/7/3 Rev. y CDIP/13/10 Rev. En el presente documento se presenta un número no exhaustivo de flexibilidades en el ámbito de las patentes, junto con una formulación conceptual de cada una de ellas. El documento incluye dos anexos, a saber, cuadros en los que se clasifican diversos aspectos de las flexibilidades estudiadas y las correspondientes disposiciones jurídicas aplicadas en varias jurisdicciones.

6. El documento se divide en dos partes:

a) la primera parte se centra en la flexibilidad para aplicar o no sanciones penales a la hora de hacer valer los derechos de patente. Tras una breve introducción, se describe el marco jurídico internacional. Después de esta referencia al marco jurídico internacional, el documento repasa la existencia de disposiciones normativas sobre sanciones penales en el plano nacional. Esta primera parte termina con una clasificación de las características principales que se pueden extraer de las disposiciones legales existentes sobre sanciones penales en este ámbito.

b) la segunda parte ilustra las diversas medidas aplicadas en el plano nacional, en materia de seguridad, en base a las denominadas “excepciones relativas a la seguridad”.

II. FLEXIBILIDAD PARA APLICAR O NO SANCIONES PENALES A LA HORA DE HACER VALER LOS DERECHOS DE PATENTE

A. INTRODUCCIÓN

7. Para garantizar su eficacia, los sistemas de propiedad intelectual, en todo el mundo, establecen procedimientos y sanciones en los supuestos de vulneración de los derechos de los titulares de derechos de P.I. En líneas generales, estos recursos pueden clasificarse en tres categorías: acciones civiles, medidas administrativas y sanciones penales. Estas últimas, sobre las que trata el presente documento, son la consecuencia aparejada a una violación del derecho penal, que tipifica determinadas conductas como delitos.

8. Existe una larga tradición de protección de determinadas categorías de derechos de P.I. mediante la imposición de sanciones penales, por ejemplo, en 1897, los Estados Unidos de América introdujeron las sanciones penales en su Ley de derechos de autor de 1790, disponiendo que aquellas sólo se aplicarían a un número limitado de infracciones cometidas “dolosamente” y “con ánimo de lucro”. En el ámbito de las patentes, el interés por las sanciones penales se ha observado en determinadas jurisdicciones¹, y la imposición de sanciones penales ha llegado a ser adoptada en toda una serie de países.² Sin embargo, tanto académicos³ como especialistas del ámbito de la industria⁴ han alertado sobre los problemas que se pueden derivar de la aplicación de sanciones penales para hacer valer los derechos de patente.

¹ Una de las características más destacadas del anteproyecto de la Comisión Europea sobre la propuesta de Directiva de la UE relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual fue la introducción de sanciones penales –en el plano nacional- para los supuestos de vulneración de patentes. Merece destacar que durante la primera lectura de la Propuesta de Directiva (abril de 2007), el Parlamento adoptó una resolución por la que se introdujeron importantes enmiendas. Gracias a ellas, se aclaró que las medidas penales deben aplicarse únicamente a la falsificación y la piratería.

² Por ejemplo, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Bhután, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Colombia, Comoras, Croacia, Cuba, México, Filipinas, Federación de Rusia, Suecia, Suiza y Tailandia, entre otros. Para más información, véase el Anexo I del presente documento en el cual se recogen las distintas disposiciones legales nacionales y regionales.

³ Irina Manta destaca, por una parte, que una legislación que establezca sanciones penales aparejadas a la comisión de una infracción de patentes probablemente disponga como condición para su aplicabilidad un requisito de intencionalidad o *mens rea* del infractor, y por otra parte, advierte de las dificultades a la hora de determinar los umbrales para la consideración de dicha intencionalidad a los efectos de la imposición de sanciones penales en el ámbito de las patentes. En contraste con otras categorías de propiedad intelectual, si el umbral estuviera demasiado alto, pocos infractores resultarían procesados, y las ventajas de la persecución por la vía penal se verían mermadas. Pero si el umbral se situara demasiado bajo, la amenaza de la sanción podría disuadir a todo aquél que pudiera temer ser sancionado por desarrollar una actividad innovadora. “*The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement*”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 24, Nº 2, 2011, págs. 495 a 498.

⁴ Tim Frain, Director de P.I. de Nokia, comentando la Directiva de la Unión Europea, llamó la atención sobre el hecho de que los directivos, cuando toman decisiones sobre el uso de una determinada tecnología, están asumiendo riesgos con respecto a la validez de las patentes concedidas. Allí donde existe cierto margen para impugnar la validez de una patente, pueden arriesgarse a proseguir adelante con el proyecto; ahora bien, la situación sería bien distinta si los directivos se enfrentaran a una responsabilidad penal. Declaraciones recogidas por Paul Meller en “*Prison over Patents? Proposed EU Law Unites Foes*”, N.Y. Times, 9 de diciembre de 2005. La Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA, por sus siglas en inglés) expresó una opinión similar en su documento de posición definitiva con respecto a la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (mayo de 2006).

B. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

9. Por lo que se refiere al marco jurídico internacional, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que “los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”. Con respecto a esta disposición, en el Informe del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el asunto *China – Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual* (WT/DS362/R) (“*China – Derechos de propiedad intelectual*”)⁵, se afirmó que el uso de la palabra “establecerán” denota obligatoriedad, y efectivamente el artículo 61 impone una obligación a los Miembros de la OMC, pero también se especificó que la primera frase del artículo 61 contiene “no menos de cuatro limitaciones a la obligación que establece”. Estas limitaciones son las siguientes: que la obligación de imponer sanciones penales se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y al derecho de autor, y no a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC; que se aplica a la falsificación y la piratería, y no a todas las modalidades de infracción; que la obligación se aplica cuando los actos de falsificación de marcas o la piratería lesiva de derechos de autor se cometan “con dolo”; y cuando tales actos se cometan “a escala comercial”. Por lo que se refiere al alcance de la primera de estas limitaciones, el Grupo Especial dejó claro que la obligatoriedad de los procedimientos penales no se extiende a otros derechos de propiedad intelectual más allá de las marcas y los derechos de autor.

10. La cuarta frase del artículo 61 implica la inexistencia de obligación alguna, en el plano multilateral, de imponer sanciones penales a la vulneración de otros derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas y los derechos de autor. De hecho, la primera cláusula de la cuarta frase del artículo 61 denota permisividad: “Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, en contraste con la naturaleza imperativa de la primera frase. A propósito de esto, el Informe del Grupo Especial en el asunto *China – Derechos de propiedad intelectual* sentenció: “La cuarta frase del artículo 61 da a los Miembros la posibilidad de tipificar penalmente otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial. A pesar de la posible gravedad de tales infracciones, el artículo 61 no crea la obligación de tipificarlas penalmente”.⁶

11. Dado que las patentes quedan excluidas del alcance de la citada disposición, no existe ninguna obligación internacional por la cual los Miembros de la OMC deban adoptar sanciones penales en los supuestos de vulneración de patentes. A este respecto, el artículo 61 especifica que “los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial”. El establecimiento de procedimientos y sanciones penales puede constituir un elemento poderosamente disuasorio contra el emprendimiento de actividades comerciales basadas en la violación de derechos de P.I.; de hecho, se ha llegado a afirmar que “el riesgo de enfrentarse a la imposición de sanciones penales puede en muchos casos ser suficientemente fuerte como para disuadir a una empresa de llevar a cabo actividades que un titular de derechos de P.I. pudiera considerar lesivas de sus derechos”.⁷

12. Los derechos de patente son objeto de un enfoque distinto en lo referente a la adopción de sanciones penales, que contrasta con el aplicado a los derechos de autor y a las marcas. Existen varias explicaciones a esta diferencia. Por ejemplo, se ha argumentado que los

⁵ Informe del Grupo Especial: *China – Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual* (WT/DS362/R) (26 de enero de 2009) (“*China – Derechos de propiedad intelectual*”).

⁶ WT/DS362/R, de 26 de enero de 2009, párr. 7.518.

⁷ “*Resource Book on TRIPS and Development*”, Proyecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD) sobre los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo sostenible, 2005, pág. 621.

infractores de marcas y derechos de autor “causan un mayor daño y/o requieren castigos más severos para ser disuadidos que los infractores de patentes”, y también que mientras determinadas industrias ejercen presión para intentar que se refuerce la protección de otras categorías de propiedad intelectual (especialmente de los derechos de autor), otros sectores no logran alcanzar entre sí un acuerdo acerca de cuál debería ser el nivel de protección adecuado para las patentes”.⁸

13. En relación con la imposición de sanciones penales frente a la vulneración de los derechos de patente, se ha observado que “la criminalización proporcionaría sólidos motivos a los infractores de patentes que actuaran dolosamente para cesar en sus actividades ilícitas (o, al menos, para no contemplar la actividad ilícita como primera opción) y con ello se reducirían los daños ocasionados a los titulares de las patentes”.⁹ También se ha señalado que los procedimientos penales, a diferencia de los del orden civil, corren a cargo del Estado, lo cual podría suponer un ahorro de costos para los titulares de patentes¹⁰, puesto que la litigación sobre patentes en el orden civil puede resultar muy cara y quedar prácticamente fuera de alcance para muchos titulares de derechos.¹¹

14. Los partidarios de que los procedimientos de infracción de patente se sustancien en el orden civil han llamado la atención sobre la peculiaridad de los derechos de patente y, en particular, sobre los aspectos concernientes a su alcance y a su validez. A este respecto, el *Chartered Institute of Patent Agents* -Instituto de Agentes Colegiados de Patentes- (CIPA, por sus siglas en inglés), en sus comentarios sobre el proyecto de Directiva de la Unión Europea relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, observó que las sanciones penales no resultan necesariamente adecuadas en el campo de las patentes: “aunque las patentes se someten a un examen exhaustivo, es frecuente que en los procedimientos de infracción (con posterioridad al otorgamiento de la patente) se susciten dudas en cuanto al alcance de la protección de la patente y se cuestione si ésta abarca un determinado producto o proceso; la propia validez de la patente puede ser cuestionada; en muchas ocasiones, estos argumentos influyen los unos sobre los otros –el competidor alegará que su actividad no interfiere con el alcance válido de la patente. Si se adoptan sanciones penales contra la vulneración de patentes, las incertidumbres sobre el alcance de la protección de la patente y sobre su validez generarían un factor disuasivo considerable entre los competidores, incluso con respecto a actividades que pudieran entrar dentro del alcance de una patente”.¹² Adicionalmente, desde la doctrina académica¹³ se ha señalado que el riesgo de una disuasión exagerada en el ámbito de las patentes podría

⁸ Irina D. Manta, véase la nota al pie 3, *supra*, pág. 472.

⁹ Irina D. Manta, véase la nota al pie 3, *supra*, pág. 493.

¹⁰ Harold A. Borland, “*The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It!*”, *Houston Business and Tax Law Journal*, 2005, pág.197.

¹¹ Según un reciente estudio de la *American Intellectual Property Association* -Asociación Americana de Derecho de la Propiedad Intelectual- (AIPLA), en los Estados Unidos de América, el costo medio de un procedimiento judicial de infracción de patentes es el siguiente: para una demanda cuya cuantía no llegue a 1 millón de dólares de los EE.UU., los costos legales medios ascenderían a 750.000 dólares de los EE.UU. Cuando la cuantía del litigio oscile entre 1 millón y 25 millones de dólares de los EE.UU., los costos totales del procedimiento podrían alcanzar la suma de 2,8 millones de dólares de los EE.UU. En una demanda cuya cuantía supere los 25 millones de dólares de los EE.UU., los costos legales podrían ascender a 5 millones de dólares de los EE.UU. El elevado costo de estos procedimientos ha disuadido a muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) de interponer demandas de infracción de patentes (*AIPLA 2013 Report of the Economic Survey*). Sin embargo, los costos pueden diferir mucho de una jurisdicción a otra, y el informe de la AIPLA se refiere exclusivamente a la situación en los Estados Unidos de América, a la cual se alude como ejemplo de los altos costos que suponen los procedimientos destinados a hacer valer los derechos de patente.

¹² Chartered Institute of Patent Agents, “*Preliminary Comments on the proposed Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights and the Council Framework Decision on measures to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences*”, pág. 4.

¹³ Irina D. Manta, “*The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement!*”, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 24, Nº 2, 2011, pág. 499.

suponer un alto costo para la sociedad, ya que el miedo a sufrir sanciones penales podría obstaculizar el desarrollo de las nuevas tecnologías, incluso en algunos sectores sensibles de particular interés para la población, como por ejemplo la salud pública.

15. Diversas razones políticas han sido esgrimidas contra la criminalización de la vulneración de patentes; a este respecto, el Honorable Juez Louis Harms, Magistrado de Apelación del Tribunal Supremo de Sudáfrica, autor de un estudio presentado en la cuarta sesión del Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI,¹⁴ señaló ocho de estas razones: los tribunales penales no están cualificados, en términos generales, para tratar cuestiones relativas a patentes; una patente dada puede englobar muchas “invenciones”; la defensa habitual ante la infracción suele ser la invalidez de la patente; puede que el producto del titular de la patente no esté hecho de acuerdo con la patente; puede que el producto del infractor no sea una copia del producto del titular de la patente tal como se comercializa; a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y a los funcionarios de aduanas les resulta prácticamente imposible determinar si un producto en particular es un producto infractor; los litigios sobre patentes son caros; y en el transcurso de los litigios sobre patentes hay un porcentaje importante de patentes que se revocan.

16. La experiencia muestra que, en el plano nacional, se han establecido sanciones penales en los procedimientos destinados a hacer valer los derechos de patente en una serie de países.¹⁵ En el plano regional, exceptuando el Acuerdo de Bangui relativo a la Creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), no existen más ejemplos ya que el debate en el seno de la Unión Europea quedó en suspenso.¹⁶¹⁷ Tampoco existe ningún ejemplo en el plano internacional, pues el tratado más recientemente adoptado en materia de observancia, a saber, el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), no prevé el establecimiento de sanciones penales en los supuestos de infracción de patentes.

¹⁴ WIPO/ACE/4/3, página 15.

¹⁵ Véase la nota 2, *supra*.

¹⁶ Según un autor que comenta la Directiva de la Unión Europea relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (denominada IPRED2, por sus siglas en inglés, y por ser la segunda en esta materia, ya que su finalidad sería la de complementar la primera Directiva sobre Observancia, que regula las sanciones civiles en los supuestos de infracción de los derechos de P.I.), “una de las enmiendas más famosas del Parlamento fue aquella por la cual se acordó excluir las patentes del ámbito de aplicación de la Directiva”. Lisa Peets, *Criminal Sanctions Remain Complex*, Copyright World Issue N° 173, pág. 14.

¹⁷ Un estudio elaborado por un consorcio de consultores de diversos países europeos, a petición de la Comisión Europea, ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros de la UE sobre las sanciones penales impuestas en materia de propiedad intelectual. El estudio señala que los problemas derivados de los delitos transnacionales generan “una fuerte necesidad de armonización de las leyes penales de los Estados miembros de la UE”. Por lo que se refiere a las patentes, el estudio subraya que sólo seis Estados miembros no tienen establecidas sanciones penales, pero a pesar de esta circunstancia, la criminalización de la infracción de patentes no se contempla entre las propuestas de acciones futuras. “*Study on a possible modified proposal on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights*”, JLS/2009/A1/FWC/023.

C. APLICACIÓN NACIONAL

17. Un determinado número de países ha decidido no adoptar sanciones penales frente a la infracción de patentes,¹⁸ mientras que otros han optado por lo contrario. Entre estos últimos, las soluciones adoptadas son muy diversas. Por ejemplo, según se desprende de un estudio,¹⁹ en Europa, donde no existe ninguna norma de la Unión Europea a este respecto, son sólo seis los Estados miembros que no han dispuesto sanciones penales frente a la infracción de patentes; Japón introdujo la imposición de sanciones penales frente a la vulneración de patentes mediante la promulgación de su Ley de patentes en 1959, la cual, cuando fue revisada en 2006 para endurecer el efecto disuasorio contra las infracciones, alargó la duración de la pena de prisión de un máximo de cinco años hasta un máximo de diez, e incrementó la cuantía de las multas de 5 millones hasta 10 millones de yenes japoneses; también numerosos países en desarrollo de distintas regiones del mundo han criminalizado la infracción de patentes.²⁰ Aunque entre las diversas disposiciones legales, ya pertenezcan al ámbito del derecho penal o al derecho de patentes, existen diferencias importantes, también pueden identificarse entre todas ellas determinados elementos comunes que merecen ser destacados.

a) La conducta

18. La conducta material constitutiva del delito consiste en un acto de explotación de la invención sin la autorización del titular de la patente.²¹ Algunos Estados miembros establecen una descripción más detallada de la conducta.²²

19. Casi siempre se incluye una referencia expresa al elemento psicológico de intencionalidad en la tipificación del delito,²³ pues la intencionalidad de la infracción es la base para la aplicación de la sanción penal. De hecho, si el acto ha sido cometido sin intención de vulnerar el derecho de patente, sólo procedería la aplicación de una medida de subsanación civil. A este respecto, los legisladores nacionales han empleado expresiones diversas: “todo aquél que, *a sabiendas*, cometa/lleve a cabo (...)”²⁴; “todo aquél que, *de forma ilícita y a sabiendas*, cometa (...)”²⁵; “con intención malévola o fraudulenta”²⁶; “todo aquél que

¹⁸ Por ejemplo, Australia, Bolivia, Canadá, Chile, China, Estonia, Georgia, Honduras, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, entre otros. Para más información, véase el Anexo I del presente documento en el cual se recogen las distintas disposiciones legales nacionales y regionales.

¹⁹ Véase la nota 17, *supra*.

²⁰ De entre las 159 legislaciones nacionales analizadas en este estudio, las legislaciones de 99 países contemplan la adopción de sanciones penales en el ámbito de las patentes.

²¹ La Ley de patentes argentina utiliza las expresiones “defraudación de los derechos del inventor” y “delito de falsificación”, mientras que el primer párrafo del Art. 8 de la Ley belga de penalización de la falsificación y la piratería de derechos de propiedad intelectual de 05/05/2007, se refiere a quien “vulnere con intención malévola o fraudulenta los derechos del titular de una patente de invención”.

²² Por ejemplo, la Ley de patentes brasileña, en su Art. 184, establece que: “comete delito contra una patente de invención o de modelo de utilidad quien: I - exporta, vende, expone u ofrece a la venta, tiene almacenado, oculta o recibe, para utilización con fines económicos, producto fabricado con violación de patente de invención o de modelo de utilidad, u obtenido por medio o proceso patentado; o II - importa un producto que sea objeto de una patente de invención o de modelo de utilidad u obtenido por medio o proceso patentado en el País, para los fines previstos en el inciso anterior, y que no haya sido colocado en el mercado externo directamente por el titular de la patente o con su consentimiento”. Una estructura similar de la conducta (a saber, mediante la enumeración de una serie de actos constitutivos de una vulneración de derechos de patente) ha sido adoptada en Angola, Croacia, Ecuador, Egipto, Guatemala y Nicaragua.

²³ Por ejemplo, Andorra, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bhután, Botswana, Camboya, Colombia, Dinamarca, Guinea Ecuatorial, Finlandia, Francia, Kenya, Marruecos, Noruega, Saint Kitts y Nevis y República Unida de Tanzania. Para más información, véase el Anexo I del presente documento en el cual se recogen las distintas disposiciones legales nacionales y regionales.

²⁴ Antigua y Barbuda, Bhután, Camboya, Ghana, Liberia, Samoa, Sierra Leona. Véase el Anexo I del presente documento.

²⁵ Bahrein, Art. 41 de la Ley Nº 1 de 2004, de patentes y modelos de utilidad, en su última redacción dada por la Ley 14 de 2006.

intencionadamente o dolosamente lleve a cabo (...)”²⁷; “todo aquél que *fraudulentamente* use (...)”²⁸; “todo aquél que, *conscientemente*, recepte (...)”²⁹; “*infracción/violación deliberada*”³⁰; “*persona que infrinja intencionadamente*”³¹; “*perjudique a sabiendas (...)*”³²; “todo aquél que, *a sabiendas e intencionadamente*, lleve a cabo (...)”³³; “*infracción intencionada*”³⁴; “que infrinja *dolosamente (...)*”.³⁵

20. Cabe destacar que las leyes de patentes de algunos países aluden no sólo a una conducta intencionada, es decir, a un acto cometido a sabiendas o con el deseo de alcanzar el resultado de la conducta concreta (conducta dolosa), sino también a la *conducta de negligencia grave*, y extienden el ámbito de aplicación de las sanciones penales a determinadas conductas que no van acompañadas de una intencionalidad dolosa de vulnerar derechos de patentes.³⁶ La *conducta de negligencia grave* ha sido contemplada, por ejemplo, en las leyes de patentes de Samoa y de Suecia, mientras que en Dinamarca, si la vulneración ha sido cometida con negligencia grave, sólo se aplicarán sanciones pecuniarias (sin embargo, la intención de cometer la infracción constituye una circunstancia agravante que permite aplicar la pena de prisión).

21. Merece ser mencionado el hecho de que el elemento psicológico, y en particular la voluntad dolosa de infringir la patente, también tienen su importancia en los países en los cuales la legislación sólo dispone medidas civiles de subsanación y no establece sanciones penales. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la vulneración dolosa de una patente da lugar a la denominada indemnización por daños punitivos, mientras que en Bélgica la mala fe del infractor es relevante para la determinación de las acciones civiles de subsanación;³⁷ en

[Continuación de la nota de la página anterior]

²⁶ Bélgica, párrafo primero del Art. 8 de la Ley de penalización de la falsificación y la piratería de derechos de propiedad intelectual de 05/05/2007, actualizada el 25 de febrero de 2011.

²⁷ Por ejemplo: Art. 63.1) de la Ley de patentes de Belice, Cap. 253, de 21/06/2000, en su última redacción dada por la Ley Nº 40 de 2005; Botswana, Art. 134.6) de la Ley de propiedad industrial (Ley Nº 8 de 2010); Saint Kitts y Nevis, Art. 62.1) de la Ley de patentes (Cap. 18.25), de 31/12/2002.

²⁸ Colombia, Art. 306 del Código penal, redacción actualizada el 22/06/2006.

²⁹ Véase, por ejemplo: las Comoras, Art. 41 de la Ley de patentes de 05/07/1844.

³⁰ Véase, por ejemplo: la República Democrática del Congo, Art. 88 de la Ley de propiedad industrial, Nº 82-001 de 7 de enero de 1982; Djibouti, Art. 200 de la Ley de protección de la propiedad industrial Nº 50/AN/09/6th L, de 21/06/2009; Indonesia, Art. 130 de la Ley de patentes Nº 14 de 01/08/2001; Marruecos, Art. 213 de la Ley Nº 97-17 de protección de la propiedad industrial de 15/02/2000, en su última redacción dada por la Ley Nº 31-05; y los Países Bajos, Art. 79 de la Ley de patentes de 15/12/1994 (redacción vigente el 03/06/2009).

³¹ Véase, por ejemplo: Guinea Ecuatorial, Art. 534 del Código penal de 03/04/1980; Finlandia, Art. 57 de la Ley de patentes, Ley Nº 550 de 15/12/1967, en su última redacción dada por la Ley Nº 101/2013; Islandia, Art. 57 de la Ley de patentes Nº 17/1991, en su última redacción dada por la Ley Nº 126/2011; Noruega, Art. 57 de la Ley de patentes Nº 9 de 15/12/1967, en su última redacción dada por la Ley Nº 8 de 01/07/2010; Seychelles, Art. 119 de la Ley de propiedad industrial, Ley Nº 7 de 2014; Suiza, Art. 81 de la Ley de patentes de 25/06/1954, actualizada el 01/01/2012; y la República Unida de Tanzania, Art. 70 del capítulo 217 de la Ley de (registro de) patentes de 1995.

³² Francia, Art. L615-14 del Código de propiedad intelectual (consolidado a 1 de enero de 2014).

³³ Irán (la República Islámica del), Art. 61.1) de la Ley de registro de patentes, diseños industriales y marcas, de 29/10/2007.

³⁴ Véase, por ejemplo: Kenya, Art. 109 de la Ley propiedad industrial de 27/07/2001; Sudán del Sur, Art. 50 de la Ley de patentes Nº 58, de 1971; y Sudán, Art. 50 de la Ley de patentes Nº 58, de 1971.

³⁵ España, Art. 534 del Código penal.

³⁶ Véase, por ejemplo: Dinamarca, Art. 57 de la Ley de patentes consolidada, Nº 108 de 24/01/2012; Rwanda, Art. 261 de la Ley Nº 31/2009, de 26/10/2009, de protección de la propiedad intelectual; y Suecia, Art. 57 de la Ley de patentes (1967:837) actualizada en fecha 01/07/2011.

³⁷ Véase el Art. 52 de la Ley de patentes belga, que establece acciones de subsanación civiles más elevadas en los supuestos en los que concurra mala fe:

« [...] § 4. Sans préjudice du § 6, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait de la contrefaçon. § 5. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à

[Sigue la nota en la página siguiente]

el Reino Unido, finalmente, si la infracción no fue intencionada, la indemnización de daños será menor.³⁸

22. En algunos países, la comisión de la infracción a escala comercial constituye uno de los elementos del delito,³⁹ mientras que en otras legislaciones es una circunstancia agravante.

b) Sanciones

23. Las sanciones aplicables en los supuestos de vulneración de patentes suelen consistir en una sanción pecuniaria (multa) o en una pena restrictiva de la libertad personal (prisión). Estas sanciones pueden ser combinadas;⁴⁰ excluirse mutuamente (es decir, ser impuestas alternativamente);⁴¹ o puede ser aplicada una primera pena de multa como base, y una segunda pena de prisión sólo en presencia de circunstancias agravantes.⁴²

24. Según los países, la cuantía de las sanciones es muy diversa. El importe de las penas de multa puede oscilar desde sumas relativamente bajas de 100 euros⁴³ hasta 100.000 euros, e incluso hasta 300.000 euros⁴⁴. Otra forma de calcular la sanción es la que toma en consideración el salario mínimo mensual legalmente establecido del presunto infractor.⁴⁵ En cuanto a las penas de prisión, los términos varían significativamente; por ejemplo, pueden oscilar entre desde seis meses a tres años⁴⁶ hasta de 5 años a 12 años.⁴⁷ También existen otras sanciones, como la publicación de la sentencia,⁴⁸ la destrucción de los productos infractores,⁴⁹ la retirada del mercado de los productos infractores o el trabajo obligatorio.⁵⁰

[Continuación de la nota de la página anterior]

la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. § 6. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts ». (El énfasis es añadido).

³⁸ Para más información sobre el requisito de intencionalidad, véase Harold A. Borland, "The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It", *Houston Business and Tax Law Journal*, 2005.

³⁹ Nicaragua, Art. 132.a) de la Ley de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales N° 354 de 21/11/2000, en su última redacción dada por la Ley N° 634 de 13/09/2007; y Seychelles, Art. 118.1) de la Ley de propiedad industrial, N° 7 de 2014.

⁴⁰ Véase, por ejemplo: Angola, Art. 68 de la Ley de propiedad industrial N° 3/92 de 28/02/1992; Argentina, Art. 75 de la Ley de patentes y modelos de utilidad; y Francia, Art. L615-14 del Código de propiedad intelectual.

⁴¹ Por ejemplo, Antigua y Barbuda, Armenia, Brasil, Cuba, la República Checa y Rumania han adoptado esta opción. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁴² Por ejemplo, en Egipto, la sanción básica es una multa pecuniaria, pero en caso de reincidencia, el infractor se enfrenta a una pena de prisión de una duración de hasta dos años. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁴³ Bélgica, párrafo primero del Art. 8 de la Ley de penalización de la falsificación y la piratería de derechos de propiedad intelectual de 05/05/2007, actualizada el 25 de febrero de 2011.

⁴⁴ Francia, Art. L615-14 del Código de propiedad intelectual (consolidado a 1 de enero de 2014).

⁴⁵ En Colombia y en la Federación de Rusia, por ejemplo, se aplica este método para el cálculo del importe de la multa. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁴⁶ Por ejemplo: en Antigua y Barbuda y en Francia, la duración máxima de la pena son tres años; en Argentina, Madagascar, Filipinas y Uruguay la duración es de seis meses a tres años; en Armenia y Suecia la duración máxima es de dos años; en Cuba y Rumania la duración va desde los seis meses hasta los dos años; en Suiza y Swazilandia la duración es hasta un año. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁴⁷ En Belice, la duración es de cinco a doce años. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁴⁸ Alemania, Art. 142 de la Ley de patentes, modificada en fecha 31/07/2009.

⁴⁹ Francia e Indonesia, por ejemplo, tienen prevista esta sanción. Véanse los Anexos I del presente documento.

c) Circunstancias agravantes

25. Entre las circunstancias que pueden influir en el agravamiento de las penas, figuran: que la infracción haya sido cometida a través de una red de comunicación pública en línea; que la infracción se refiera a productos que representen un riesgo para la salud o la seguridad humana o animal;⁵¹ la reincidencia;⁵² que la infracción se haya cometido a escala comercial;⁵³ que la infracción haya generado una ganancia material (para el infractor) o un daño material (al titular del derecho),⁵⁴ y que el infractor ostente una determinada posición.⁵⁵

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁵⁰ Federación de Rusia, Art. 147 del Código penal N° 63-FZ de 13/06/1996, actualizado el 01/03/2012.

⁵¹ Por ejemplo, en Francia, cuando la infracción haya sido cometida a través de una red de comunicación pública en línea, o cuando la infracción se refiera a productos que representen un riesgo para la salud o la seguridad humana o animal, las penas se agravan hasta los 5 años de prisión (en lugar de 3) y hasta los 500.000 euros (en lugar de 300.000 euros). Véanse los Anexos I del presente documento.

⁵² Por ejemplo, en Francia, en presencia de esta circunstancia las sanciones se incrementan al doble. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁵³ Por ejemplo, en Alemania, la pena de prisión en este supuesto se puede alargar hasta los cinco años. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁵⁴ Por ejemplo, en Serbia, “cuando del delito mencionado en el párrafo primero se derive una ganancia material o un daño material cuyo importe supere un millón de dinares, el infractor será castigado con una pena de prisión de uno a ocho años”. Véanse los Anexos I del presente documento.

⁵⁵ Por ejemplo, el hecho de que la infracción haya sido cometida por un grupo criminal organizado, o si la persona que la cometió era un empleado del titular o del licenciataria de la patente.

III. MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD QUE PUEDEN DAR LUGAR A UNA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE PATENTE (LAS DENOMINADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)

A. INTRODUCCIÓN

26. El concepto de soberanía nacional radica en el núcleo del derecho internacional; se ha afirmado que cada estado es igualmente soberano a los demás⁵⁶ y que es la máxima autoridad dentro de los límites de su territorio. En un sentido, este concepto denota la independencia de un estado en sus funciones con exclusión de los demás.⁵⁷ Sin embargo, debido a la globalización y a la creciente integración económica, se ha incrementado la regulación internacional.⁵⁸

27. La conexión entre el comercio internacional y la seguridad nacional se retrotrae a 1947, con la aparición del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).⁵⁹ Las disposiciones en materia de patentes que se consideran pertinentes para la seguridad nacional también son frecuentes en los acuerdos bilaterales,⁶⁰ regionales⁶¹ e internacionales.⁶²

B. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

28. En los acuerdos multilaterales sobre patentes se ha prestado especial atención a la necesidad de preservar la libertad necesaria de sus miembros para adoptar medidas que se consideren adecuadas a fin de proteger los intereses de la seguridad nacional. Se encuentran disposiciones de ese tenor tanto en los tratados administrados por la OMPI, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest), y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), como en el Acuerdo sobre los ADPIC.

29. Con respecto al PCT, cabe señalar que en el párrafo 8) del artículo 27 se afirma con claridad que no podrá interpretarse ninguna disposición del Tratado en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar “las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional”; además, en el Reglamento del PCT, en el inciso a) del párrafo 1) de la regla 22, se reconoce que, con arreglo a las prescripciones relativas a la seguridad nacional, podrá impedirse que la Oficina receptora transmita a la Oficina Internacional el ejemplar original de la solicitud internacional. Por consiguiente, en el marco del PCT, existe una flexibilidad fundamental para que las Partes contratantes adopten disposiciones encaminadas a proteger la seguridad nacional en sus legislaciones nacionales de

⁵⁶ Royal C. Gardner, “*Respecting Sovereignty*”, *Fordham Environmental Law Review*, Vol. 8, Nº 1, Art. 7 (2011), pág. 133.

⁵⁷ Véase el asunto *Island de Palmas (U.S. v. Neth)*, Hague Court Reports 2d 83 (Scott) (1932).

⁵⁸ Véase, por ejemplo, David Held, “*The Changing Structure of International Law: Sovereignty Transformed?*” en: Held, David and McGrew, Anthony, (eds.) *The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalization Debate*. Polity Press, 2003, Cambridge, Reino Unido, pág. 163.

⁵⁹ Artículo XXI del GATT y artículo Art. XIV *bis* del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

⁶⁰ Véanse, a este respecto, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Turquía para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica con fines de defensa, firmado en Ankara el 18 de mayo de 1956, o el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Japón para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica con fines de defensa, firmado en Tokio el 22 de marzo de 1956.

⁶¹ El Acuerdo sobre la conservación mutua de los secretos entre los Estados en la protección jurídica de las invenciones, firmado entre Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, la República de Moldova, la Federación de Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán.

⁶² Véase, a ese respecto, el Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa (versión de 1974).

patentes: por ejemplo, disposiciones que permitan que la oficina de patentes, actuando como Oficina receptora de una solicitud internacional, impida la tramitación del ejemplar original hasta que lo autorice el organismo nacional competente.⁶³

30. Por lo que se refiere a otros tratados administrados por la OMPI, el panorama es el siguiente: por una parte, el Tratado de Budapest, en su artículo 5, prevé la posibilidad de que se establezcan restricciones a la exportación desde el territorio de un Estado contratante o la importación al mismo de microorganismos destinados a ser depositados en virtud del Tratado, en el caso en que la restricción sea necesaria en consideración de la seguridad nacional o de otras circunstancias determinadas,⁶⁴ y, por otra parte, en lo tocante al PLT, la llamada “excepción relativa a la seguridad” (artículo 4 del PLT) ha sido reglamentada con un gran alcance: “nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad”.

31. Finalmente, en el Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 73 prevé una excepción general para aquellas cuestiones que se consideren esenciales para los intereses de la seguridad nacional.⁶⁵ Este artículo establece tres tipos de excepciones en materia de seguridad: a saber, una limitación al suministro de informaciones cuya divulgación el Estado miembro considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad; la adopción de todas aquellas medidas que el Miembro estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad; y la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

32. En relación con la definición de qué puede considerarse un “interés esencial para la seguridad”, algunos autores afirman que cada Estado miembro de la OMPI tiene potestad para definir cuáles son sus propios “intereses esenciales de seguridad”.⁶⁶ Por ello, sugieren que esta cuestión no debería quedar sometida al Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC (ESD), es decir, que dicha Organización no es la conveniente para decidir si la razón por la cual un determinado Estado miembro ha adoptado una medida de seguridad con arreglo al artículo 73 se corresponde efectivamente con un “interés esencial de su seguridad”. La OMC no es percibida con carácter general como un foro apropiado para dirimir este tipo de controversias,⁶⁷ a diferencia del GATT de 1947.⁶⁸

⁶³ Habida cuenta de que en el PCT no se contempla la suspensión de los procedimientos en la fase internacional en razón de medidas de seguridad nacionales, se considerará que la solicitud internacional ha sido retirada si no se transmite el ejemplar original a la Oficina Internacional antes de que finalice el plazo establecido (véanse el artículo 12.3) del PCT y la regla 22.3)).

⁶⁴ El carácter excepcional de esta disposición queda remarcado mediante el uso de la expresión “más que en el caso en que esta restricción sea necesaria en consideración de la seguridad nacional”.

⁶⁵ “Artículo 73. Excepciones relativas a la seguridad. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que: a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad: i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación; ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas; iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

⁶⁶ “*Resource Book on TRIPS and Development*”, Proyecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD) sobre los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo sostenible, 2005, pág. 804. Véase también Kiyoun Sohn y Taek Dong Yeo, “*Does the International Trade Help to Enhance National Security?*”, disponible en: https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/sea05/papers/sohn_yeo.pdf.

⁶⁷ Desde la creación de la OMC, el Grupo Especial nunca se ha pronunciado sobre cuestiones de seguridad nacional.

C. APLICACIÓN NACIONAL

33. En virtud de la flexibilidad prevista en el artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros pueden optar entre establecer, o no, en su legislación nacional, “excepciones relativas a la seguridad”. En el marco del Derecho de patentes, en particular, estas medidas han abarcado distintos aspectos: por una parte, medidas de seguridad aplicables al procedimiento de tramitación de las patentes, y, por otra parte, medidas de exclusión de la patentabilidad y otras medidas en el campo de las invenciones relativas a la energía atómica.

a) Medidas de seguridad en relación con el procedimiento de tramitación de patentes

34. Una serie de países han optado por establecer en su legislación nacional la posibilidad de declarar “secretas” determinadas solicitudes de patente.⁶⁹ Por lo general, esto se traduce en que ni la solicitud de patente ni el documento final de patente son publicados.

35. En algunos países, las leyes de patentes otorgan a la oficina de patentes la facultad de mantener en secreto la información que pueda ser de interés para la seguridad nacional,⁷⁰ y en otros casos, la oficina de patentes remite la solicitud de patente a la autoridad competente de verificar si la invención es susceptible de afectar a la defensa o a la seguridad nacionales. La autoridad encargada del examen del carácter “secreto” de la invención puede variar de un país a otro; por ejemplo, en Egipto,⁷¹ dependiendo de la materia de que se trate, la autoridad competente a estos efectos podrá ser el Ministro de Defensa, el Ministro de Producción Militar, el Ministro del Interior o el Ministro de Sanidad. En Albania, en los Países Bajos y en Nueva Zelanda, la autoridad competente para calificar una invención como “secreto de estado” es el Ministro de Defensa. En el Reino Unido, la autoridad encargada de decidir si la publicación de la solicitud o la publicación o comunicación de la información en cuestión podría ser perjudicial para la seguridad nacional o para la seguridad de la población es el Secretario de Estado.

36. Teniendo en cuenta que los Estados miembros son soberanos para definir cuáles son los “intereses esenciales de su seguridad”, y para decidir qué medidas adoptar para proteger dichos intereses, las soluciones legales y la práctica en esta materia son muy diversas de un país a otro. Sin embargo, los elementos comunes que se observan entre todas ellas pueden agruparse con arreglo a la siguiente clasificación: determinación de las invenciones que deben quedar sujetas al régimen de secreto; obligación de demorar/evitar la publicación de dichas solicitudes de patente; compensación por la explotación de la invención por parte del Estado o por la expropiación de la invención; y restricciones a la patentabilidad en otros países de la invención sujeta al régimen de secreto.

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁶⁸ Sólo 4 asuntos se han llegado a sustanciar formalmente a través del Sistema de Solución de Diferencias, véase el Proyecto de la UNCTAD y del ICTSD sobre los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo sostenible, 2005, pág. 806.

⁶⁹ La terminología puede variar: por ejemplo, en las leyes de propiedad industrial de la ex República Yugoslava de Macedonia y de Viet Nam se emplean las expresiones “invención confidencial” y “patente confidencial”.

⁷⁰ El artículo 15 de la Ley de patentes N° 2 de 2003, de Vanuatu, dispone que “cuando, a juicio del Registrador, una solicitud (...) contenga información que pudiera ser perjudicial para: a) la defensa de Vanuatu; o b) la seguridad de la población; el Registrador podrá prohibir o restringir la publicación de dicha información”.

⁷¹ En Egipto, el artículo 17 de la Ley N° 82 de 2002 establece que “la oficina de patentes entregará al Ministro de Defensa, al Ministro de Producción Militar, al Ministro del Interior o al Ministro de Sanidad, según proceda, copias de las solicitudes de patentes que guarden relación con la defensa, la producción militar o la seguridad pública, o de patentes que tengan valor a efectos militares, sanitarios o con respecto a la seguridad, junto con la documentación anexa de dichas solicitudes, en los diez días siguientes a la fecha de conclusión del examen”, y que “el Ministro competente, según proceda, se podrá oponer, tras el anuncio de la admisión de la solicitud de patente, a la tramitación de la concesión de la patente, cuando, a juicio del Ministro, la solicitud pueda afectar a la defensa, a la producción militar o a la seguridad públicas, o cuando la solicitud tenga valor a efectos militares, sanitarios o con respecto a la seguridad”.

i) *determinación de las invenciones que deben quedar sujetas al régimen de secreto*

37. El tipo de invenciones⁷² que deben quedar sujetas al régimen de secreto puede variar de un país a otro. En algunos países, deben mantenerse secretas las invenciones que se refieran a la defensa nacional,⁷³ que afecten a los intereses de la defensa del estado⁷⁴ o que resulten de interés a los efectos de la defensa.⁷⁵ La Ley de patentes polaca, por ejemplo, establece una definición específica de las invenciones relativas a la defensa nacional y a la seguridad del Estado,⁷⁶ mientras que otros países se refieren a las invenciones que afecten a la seguridad de la población,⁷⁷ a las invenciones cuya divulgación podría ser perjudicial para la seguridad nacional,⁷⁸ o a las invenciones perjudiciales tanto para la defensa y seguridad nacionales como para la seguridad de la población (por ejemplo, Luxemburgo, Montenegro y Kenia) o a las invenciones que puedan perjudicar al interés o a la seguridad de la nación (Malasia).

38. En la misma línea, las leyes de algunos países mencionan las invenciones relativas a las armas; por ejemplo, las leyes de Bangladesh y del Canadá se refieren a las invenciones relativas a mejoras en los instrumentos o municiones de guerra. En parecidos términos, la Ley de patentes danesa se refiere a las “invenciones relativas al material de guerra y a los procesos de fabricación de material de guerra”.

39. Algunos países han introducido conjuntos de normas más elaborados sobre las invenciones secretas: por ejemplo, la Ley de patentes de Bulgaria, en su artículo 24, explica que “se considerarán secretas aquellas invenciones que contengan información clasificada sobre alguna materia considerada secreto de estado en el sentido del artículo 25 de la Ley de protección de la información clasificada”. Esta última disposición establece que “por secreto de estado se entenderá toda información, referida en la Lista 1, con respecto a la cual un acceso no autorizado podría suponer una amenaza o un perjuicio para los intereses de la República de Bulgaria en lo referente a la seguridad nacional, a la defensa, a la política exterior o a la protección del orden constitucional”, y la mencionada Lista 1 contiene una extensa y detallada

⁷² Además, en Rusia se establece una distinción entre las invenciones secretas para las cuales se haya solicitado una patente, y las invenciones secretas para las cuales se haya presentado una solicitud de modelo de utilidad o de registro de diseño industrial: de hecho, la legislación rusa de patentes reconoce sólo la posibilidad de obtener patentes secretas, pero no modelos de utilidad o diseños industriales secretos. Sin embargo, en el capítulo 72, artículo 1390.5) del Código civil ruso, se establece que “cuando, en el procedimiento de examen de una solicitud de modelo de utilidad, el Organismo federal de la autoridad ejecutiva de propiedad intelectual estime que la información contenida en la solicitud constituye un secreto de estado, los documentos de la solicitud serán clasificados como secretos mediante el procedimiento previsto por la legislación sobre secretos oficiales. En este supuesto, se notificará al solicitante informándole de la posibilidad de desistir de su solicitud de modelo de utilidad y de su derecho a transformarla en una solicitud de invención sujeta al régimen de secreto”.

⁷³ En este grupo se encuentran, por ejemplo, Brasil y China.

⁷⁴ Por ejemplo: Ley de patentes de Letonia, de 15/02/2007, Art. 11.

⁷⁵ Véase, por ejemplo: Ley de patentes de la India, de 1970, art. 35, en su última redacción dada por la Ley N° 15 de 2005.

⁷⁶ Art. 56 de la Ley de propiedad industrial de 30/06/2000 en su última redacción dada por la Ley de 29 de junio de 2007:

“1. Toda invención realizada por un ciudadano de nacionalidad polaca podrá ser considerada una invención secreta, cuando afecte a la defensa nacional o a la seguridad del Estado. 2. En particular, se considerará que afectan a la defensa nacional las invenciones siguientes: las nuevas categorías de armas o de equipamiento militar y los métodos de combate. 3. En particular, se considerará que afectan a la seguridad del Estado las siguientes invenciones: los medios técnicos aplicados por servicios civiles autorizados a llevar a cabo actividades y operaciones de reconocimiento, así como las nuevas categorías de equipamiento y material, y los métodos de uso de estos últimos por parte de los citados servicios.”

⁷⁷ Véase, por ejemplo: Brunei Darussalam, Singapur y el Reino Unido, entre otros.

⁷⁸ Véase, por ejemplo: Sección 181 de la Ley de patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. (Legislación Consolidada de Patentes hasta mayo de 2014).

relación de lo que se puede considerar como una invención secreta.⁷⁹ Otras legislaciones adoptan un enfoque mucho más general: así por ejemplo la Ley de propiedad industrial de la República Democrática del Congo especifica que “las invenciones y descubrimientos (...) de particular relevancia para el interés nacional podrán ser declarados secretos. Lo anterior se aplicará a las invenciones y descubrimientos en cualquier campo, y especialmente en los campos de la defensa y de la seguridad nacional”.

ii) *Obligación de demorar/evitar la publicación de las solicitudes de patente sujetas al régimen de secreto*

40. En algunas jurisdicciones,⁸⁰ cuando la oficina de patentes estime que una invención es de interés para la defensa o la seguridad nacional, la autoridad competente deberá evaluar si la publicación de la solicitud de patente podría perjudicar a intereses tales como la defensa nacional. En algunos supuestos, la publicación quedará prohibida *a priori*.⁸¹ El plazo durante el cual la invención deberá mantenerse en secreto varía significativamente entre las distintas legislaciones estudiadas, por ejemplo, la ley de los Estados Unidos de América establece que “ninguna invención podrá ser mantenida en secreto, ni la publicación de una solicitud o concesión de patente podrá ser retenida, durante un plazo superior a un año. Corresponderá al Comisionado de Patentes acordar la renovación de la orden al vencimiento de dicho plazo, o de cualquiera de sus prórrogas, por períodos adicionales de un año, previa resolución del director del departamento o del máximo responsable de la agencia que emitió la orden, en la cual se manifieste que el interés nacional continúa haciendo necesario mantener el régimen de secreto”.⁸²

iii) *Compensación al solicitante de la patente por la expropiación de la invención en favor del Estado*

41. En algunos países, cuando una invención debe quedar sujeta al régimen de secreto, su titularidad debe ser cedida al estado.⁸³ La Ley de patentes noruega dispone que “el Rey podrá, cuando se considere necesario por razones de guerra, peligro de guerra u otras situaciones de crisis relacionadas con las anteriores, disponer que el derecho a una invención sea cedido al Gobierno o a un tercero que el Rey designe”.

42. En caso de expropiación de la invención y de los derechos sobre ésta en favor del estado, el solicitante de la patente tiene derecho a percibir una compensación. Algunos países más que otros circunscriben en sus legislaciones el concepto de compensación, especificando que ésta deberá ser razonable,⁸⁴ justa,⁸⁵ o establecida en proporción al valor de mercado de la invención.⁸⁶ En los Países Bajos, la ley establece que el Estado deberá abonar una

⁷⁹ La Lista N° 1 del art. 25 contiene una extensa relación de “Categorías de información clasificada como secreto de estado” (más de 64 elementos agrupados en tres categorías: I. Información relativa a la defensa del país; II. Información relativa a la política exterior y a la seguridad interior del país; y III. Información relativa a la seguridad económica del país).

⁸⁰ Por ejemplo: Australia, Bélgica, Brasil, Cuba y los Estados Unidos de América, entre otros.

⁸¹ Véase, por ejemplo: Ley de patentes de Vanuatu N° 2 de 2003, Art.15.

⁸² Sección 181 de la Ley de patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. (Legislación Consolidada de Patentes hasta mayo de 2014).

⁸³ Véase, por ejemplo: Ley de patentes de Sudáfrica, N° 57 de 1978, Art. 78, en su última redacción dada por la Ley N° 20 de 2005.

⁸⁴ Véase la Ley de patentes de la República de Corea, N° 950 de 31/12/1961, Art. 41, en su última redacción dada por la Ley N° 11690 de 2013.

⁸⁵ Véase, por ejemplo: Reglamento de desarrollo de la Ley de patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, variedades vegetales y diseños industriales de la Arabia Saudita, de 26/12/2004, Art. 49.2).

⁸⁶ Art. 59.2) de la Ley de propiedad industrial de 30/06/2000 en su última redacción dada por la Ley de 29 de junio de 2007.

compensación por los daños que el solicitante de la patente relativa a una invención secreta haya sufrido a raíz de la aplicación de las disposiciones sobre invenciones sujetas al régimen de secreto. En términos similares, la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América emplea la expresión “compensación por los daños causados por la orden de secreto y/o por el uso de la invención por parte del Gobierno”,⁸⁷ mientras que en otros países se utiliza el término “indemnización”.⁸⁸

43. En algunas jurisdicciones la explotación de una invención secreta puede quedar limitada, en el sentido de que el titular de la patente, antes de explotar o ceder su invención, deberá informar a la agencia del Gobierno competente con el fin de recabar su autorización.⁸⁹ En parecidos términos, la Ley de patentes de Bulgaria estipula que “la determinación de quién podrá usar y disponer de una patente secreta corresponderá a la decisión del Consejo de Ministros”.⁹⁰

iv) Restricciones a la patentabilidad de una invención secreta en otros países

44. Dado que las invenciones secretas quedan sujetas a un procedimiento distinto por razones de defensa o de seguridad nacional, el estado no sólo vigila la actividad de patentamiento de sus ciudadanos y residentes dentro de su propio territorio, sino también en el extranjero. Esto explica que, en determinadas jurisdicciones, los residentes no puedan solicitar una patente en otro país sin la obtención de una autorización previa, expresa o tácita, de las autoridades nacionales. Normalmente, se establece un plazo para que la autoridad nacional pueda analizar la solicitud de patente, transcurrido el cual, el solicitante de la patente recibe la autorización para presentar su solicitud en el extranjero. Con arreglo a la legislación de patentes de algunos países, la vulneración de esta norma puede constituir un delito y llevar aparejada la imposición de sanciones penales y/o civiles.⁹¹ En los países en los que se contempla la concesión de patentes secretas, el titular de estas últimas no puede solicitar la misma patente en el extranjero,⁹² o queda sujeto a la obligación de solicitar autorización para ello.⁹³

b) Medidas de exclusión de la patentabilidad y otras medidas en el campo de las invenciones relativas a la energía atómica

45. En un determinado número de países no se conceden patentes sobre invenciones que deban quedar sujetas al régimen de secreto.⁹⁴ La Ley de patentes de Nueva Zelanda, por ejemplo, dispone que no se concederá la patente cuando, en opinión del Comisionado, la

⁸⁷ Sección 183 de la Ley de patentes de los Estados Unidos de América, 35 U.S.C. (Legislación Consolidada de Patentes hasta mayo de 2014).

⁸⁸ Véase, por ejemplo: Brasil, Italia y Francia. En esta última, la cuantía de la indemnización “*indemnité*” es establecida por el *Tribunal de Grande Instance*. Véase el Anexo I del presente documento.

⁸⁹ Véase, por ejemplo: Ley de propiedad industrial de Brasil, N° 9.279 de 14/05/1996, Art. 75, en su última redacción dada por la Ley N° 10.196 de 14/02/2001.

⁹⁰ Véase la Ley de registro de patentes y modelos de utilidad de Bulgaria, N° 27/2 de 1993, art. 24.8), en su última redacción dada el 20/07/2007.

⁹¹ Por ejemplo, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, entre otros.

⁹² Véase, por ejemplo: Brasil, Art.75 de la Ley de propiedad industrial N° 9.279, de 14/05/1996, en su última redacción dada por la Ley N° 10.196 de 14/02/2001; Bulgaria, Art.25 de la Ley de registro de patentes y modelos de utilidad, N° 27/2 de 1993, art. 24.8), en su última redacción dada el 20/07/2007; Cuba, Art. 88 del Decreto-Ley de invenciones y diseños y modelos industriales, N° 290, de 20 de noviembre de 2011.

⁹³ Véase, por ejemplo: Albania, Art. 31 de la Ley de propiedad industrial N° 9977 de 07/07/2008; Dinamarca, Art. 70 de la Ley de patentes consolidada, N° 108 de 24/01/2012; India, Art. 39 de La Ley de patentes de 1970 en su última redacción dada por la Ley N° 15 de 2005; Kenya, Art. 28 de la Ley de propiedad industrial de 27/07/2001; y Pakistán, Art. 26 de la Ordenanza de patentes N° LXI de 2000.

⁹⁴ Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda y Polonia.

invención se considere incluida en alguna de las categorías relevantes a los efectos de la defensa establecidas por el Ministro de Defensa y comunicadas por éste al Comisionado.⁹⁵ En la Federación de Rusia las invenciones secretas sí podrán ser protegidas mediante patentes, pero no mediante modelos de utilidad.⁹⁶ Finalmente, cabe mencionar que la Ley de patentes de Madagascar excluye de la patentabilidad ciertas categorías de invenciones cuando así lo requiera el interés vital, que incluye la defensa nacional.

46 Por lo que se refiere a la innovación en el campo de la energía atómica, en algunos países como la India y Sri Lanka, se ha promulgado una legislación específica, en virtud de la cual las invenciones relativas a la energía atómica⁹⁷ no pueden ser patentadas. En particular, la Ley india de la energía atómica de 1962 estipula en su artículo 20.i) que “a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, no se concederán patentes sobre las invenciones que, en opinión del Gobierno Central, se refieran o sean de utilidad con respecto a la producción, el control, el uso o la distribución de la energía atómica, con respecto a la exploración, minería, extracción, producción, tratamiento físico y químico, fabricación, enriquecimiento, reelaboración o uso de cualquier sustancia prescrita o sustancia radiactiva, o con respecto a la seguridad de las operaciones en el campo de la energía atómica”. En términos similares, la Ley de propiedad intelectual de Sri Lanka estipula que no podrá ser patentada ninguna invención que resulte de utilidad para la utilización de material nuclear especial o de energía atómica en relación con un arma atómica.⁹⁸

47. En los Estados Unidos de América, la Legislación reguladora nuclear, en su sección 151, establece que “a) de aquí en adelante no se concederán patentes para ninguna invención o descubrimiento con el único propósito de utilizar la energía atómica o material nuclear especial en un arma atómica, y b) ninguna patente concedida de aquí en adelante conferirá derecho alguno sobre ninguna invención o descubrimiento cuando estos se destinen a la utilización de la energía atómica o material nuclear especial en armas atómicas”. Adicionalmente, la disposición establece que “todo aquél que haya realizado, o que de aquí en adelante realice, una invención o un descubrimiento que pueda servir para la producción o utilización de material nuclear especial o de energía atómica, deberá presentar a la Comisión un informe que contenga una descripción completa del descubrimiento o invención, salvo cuando éstos figuren descritos en una solicitud de patente presentada ante el Secretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y ante el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (...)”.

48. En parecidos términos, la Ley de patentes canadiense dispone que “toda solicitud de patente relativa a una invención que, a juicio del Comisionado, se refiera a la producción, aplicación o uso de energía nuclear, deberá (...) ser comunicada por el Comisionado a la Comisión de Seguridad Nuclear canadiense”.⁹⁹

[Siguen los Anexos en inglés]

⁹⁵ Art. 132 de la Ley de patentes de Nueva Zelanda, N° 68 de 2013.

⁹⁶ Véase el Art. 1.349.3) del Código civil, capítulo 72, de la Federación de Rusia.

⁹⁷ Algunas legislaciones sobre esta materia también mencionan la energía nuclear. La diferencia reside en el hecho de que mientras la energía atómica se refiere al átomo en su integridad, la energía nuclear se refiere sólo al núcleo del átomo. “El átomo es la unidad de materia identificable más pequeña. Tiene un núcleo que contiene uno o más protones y uno o más electrones que orbitan en las capas exteriores. La palabra nuclear en la expresión “bomba nuclear” significa “que interviene sobre los núcleos atómicos o sobre un núcleo atómico, o relativa a estos últimos”. Véase <http://dictionary.reference.com/help/faq/language/d39.html>.

⁹⁸ Art. 62.3.e) de la Ley de propiedad intelectual N° 36 de 2003.

⁹⁹ Sección 22 de la Ley de patentes (R.S.C., 1985, c. P-4), en su última redacción dada en 21/09/2006.