

TENDENCIA A LA PATENTE INTERNACIONAL

Gustavo S. Leonardos

TENDENCIA A LA PATENTE INTERNACIONAL *

Gustavo S. Leonardos**

“Eran tiempos muy duros en el sur. No en el sur de este país, sino del mundo, donde las estaciones están cambiadas y el invierno no ocurre en Navidad, como en las naciones cultas, sino en la mitad del año, como en las regiones bárbaras.(...) A comienzos del siglo no había nada allí que los ingleses pudieran llevarse, pero obtuvieron concesiones para criar ovejas. En pocos años los animales se multiplicaron en tal forma que de lejos parecían nubes atrapadas a ras del suelo, se comieron toda la vegetación y pisotearon los últimos altares de las culturas indígenas”. (Isabel Allende *in* Cuentos de Eva Luna).

El fenómeno de la globalización es una consecuencia natural de la búsqueda por la maximización de la eficiencia económica: empresas buscando más lucros necesitan mercados mayores y más abiertos para vender sus productos y servicios. Trabajan, entonces, para reducir toda y cualquier forma de barrera económica para la expansión de sus negocios.

Las empresas que logran extender sus actividades a otros países son exactamente las que poseen un diferencial tecnológico que las posibilita a mantener la competencia de productos y servicios en mercados diversos. Ocurre que la compleja protección de esta tecnología en diferentes países y estructuras jurídicas, en particular la obtención y protección de patentes de invención, representa para las empresas multinacionales un costo significativo de resultados inciertos. Esta situación ha llevado a las empresas multinacionales a solicitar a sus representantes gubernamentales y a las Organizaciones Internacionales la mejoría y simplificación del sistema de patentes.

“Como la industria y la tecnología se globalizan y la Internet se expande rápidamente, la industria debería continuar solicitando reglas que minimicen los obstáculos al comercio entre las fronteras nacionales. Como la tecnología es universal, quiere decir, que las reglas que disponen sobre derechos a la obtención y explotación de la tecnología inventada, deberían simplificarse y dotarse de mayor coste-beneficio.(...) Es necesaria un abordaje más global. La industria necesita trabajar junto con sus representantes políticos a fin de asegurar que hagan buenas y efectivas opciones, para

*Trabalho apresentado por ocasião do XIX Congresso Internacional da Associação Interamericana da Propriedade Industrial (ASIPI) em Buenos Aires, Argentina, Outubro 2000.

**Gustavo Starling Leonardos es socio de Momsen, Leonardos & Cia en Rio de Janeiro, Maestrado en Derecho Comparado por la George Washington University, ex consultor de la División de la Propiedad Industrial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI (Ginebra, agosto de 1989-marzo de 1990), Miembro del Comité Ejecutivo y Presidente del Comité de Patentes de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial-ASIPI y 1º Vice-Presidente de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual - ABPI

establecer un régimen internacional de patentes que tenga un buen coste-beneficio”¹

Notamos como consecuencia de este movimiento liderado por las empresas multinacionales la celebración de cuatro Tratados Internacionales con reflejos en el área de patentes:

- 1 - la CUP (Convención de la Unión de París - Texto de Estocolmo);
- 2 - el PCT (Tratado de Cooperación en materia de patentes);
- 3 - el TRIPS (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio); y
- 4 - el PLT (Tratado-Ley de Patentes).

Estos Tratados han armonizado parcialmente los derechos sobre patentes y los procedimientos de obtención de estos derechos, haciendo los sistemas nacionales más previsibles. Los efectos de estos Tratados, sin embargo, han empezado sólo ahora a notarse en los países latinoamericanos. Esto sucede debido a que el TRIPS ha entrado en vigor en la esfera internacional para los países en desarrollo en enero de 2000, el PLT concluido en Ginebra en junio de 2000 fue firmado por pocos países y la mayoría de los países latinoamericanos no pertenecen al PCT.

A primeros de mayo del año 2000, no satisfechos con los resultados alcanzados hasta la presente fecha en el plano internacional, representantes de las industrias multinacionales solicitaron a la OMPI, los días 4 y 5 de mayo de 2000, medidas a medio y largo plazo, a saber:

“Armonizar el derecho sustantivo de patentes con relación a promover un mayor reconocimiento mutuo de los resultados de la búsqueda y del examen que realizan las oficinas de patentes;

Estudiar con mayor atención la posible introducción de un certificado de patentabilidad en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en última instancia, **para establecer el marco jurídico de una patente mundial;**

Adoptar un principio general para suprimir los obstáculos (por ejemplo tasas, plazos no razonables y procedimientos complicados) para la obtención y el mantenimiento de la protección a costo razonable”.²

Durante el simposio sobre la patente Mundial organizado por la AIPPI en Sorrento el 13 de abril de 2000, François Curchod, Vice Director General de la OMPI, resaltó la importancia de la posición de las empresas con la siguiente pregunta:

“Con el fin de mejor abordar si la ‘Patente Mundial’ es solamente una ilusión o una realidad próxima, ¿qué es lo que los inventores y

las industrias desean verdaderamente y lo que ellos necesitan realmente?”

Pero en realidad, la primera propuesta sobre la dirección de la patente mundial, había sido presentada dos años antes en el simposio sobre el Sistema PCT en el Siglo 21, en Beijing, en abril de 1998, por el propio Curchod (documento de la OMPI - PCT/SEM/368/2(IV) del 19 de marzo de 1998).

La propuesta de la OMPI consistía en ampliar la aplicación del PCT, a través de la conclusión de un nuevo protocolo a este tratado, para permitir a los depositantes obtener de la OMPI, basada en los resultados del examen preliminar internacional, una “**Patente PCT**” que tendría el efecto de una patente nacional o regional.

Como esta iniciativa de la OMPI no prosperó, en junio de 1999 la OMPI presentó una nueva propuesta de ampliación del PCT, a través de la simple modificación de los reglamentos de este Tratado, previendo la creación de un “**Certificado de Patentabilidad PCT**” que sería concedido por la OMPI después de un procedimiento adicional en la fase internacional. La propuesta de la OMPI para modificar el reglamento del PCT y crear un Certificado de Patentabilidad PCT, aumentaría el plazo para empezar la fase nacional, de (30) treinta meses para (48) cuarenta y ocho meses, con el propósito de mejorar las posibilidades del examen preliminar internacional, para llegar a resultados realmente positivos referidos a la patentabilidad de la invención. Además, **por esta propuesta (del Certificado de Patentabilidad PCT), las condiciones de patentabilidad no podrían ser reexaminadas por las reparticiones locales.**

La propuesta de la OMPI, ha sido nuevamente objeto de críticas:

- Al imponer el resultado de un examen con relación a los requisitos de novedad y actividad inventiva, el Certificado de Patentabilidad le substraer la autonomía a las reparticiones nacionales, contrariando el principio de la independencia establecido por el Convenio de París y afectando asuntos relacionados con la soberanía de los países;
- El plazo de (48) cuarenta y ocho meses para la entrada en las fases nacionales amplía, de forma indeseable, el período de incertidumbre con relación a la entrada o no en el país en cuestión; especialmente para países de menor significado económico, el plazo es excesivamente extenso, tomándose en consideración que la mayoría de las solicitudes PCT no tendrá la respectiva fase nacional iniciada;
- El Certificado de Patentabilidad favorece a una concentración mayor de exámenes de fondo y de decisiones dentro de las tres principales reparticiones de patentes (JPO, USPTO y EPO) con el resultado de una significativa reducción de la actuación e importancia de las demás reparticiones nacionales;
- El Certificado de Patentabilidad elimina o restringe lo contradictorio en cada país miembro;

- Las Administraciones de Búsqueda Internacional ISAs (International Search Authorities) no cuentan en su acervo con documentos de diversos otros países para confrontación con la invención reivindicada.

Además, la OMPI sigue atendiendo a los deseos de sus “clientes PCT” (**ya que más de 85% de la receta de la OMPI es oriunda de la administración del PCT y Protocolo de Madrid**). De esta manera realizó en mayo del año 2000 la Conferencia Diplomática para la Adopción del PLT (tratado-Ley de Patentes).

ASIPI tuvo la oportunidad de pronunciarse en aquella ocasión en lo que se refiere a los efectos del Artículo 7 (2)¹ que elimina significativamente la representación obligatoria del titular de la patente, recordando que:

“La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial - ASIPI - siempre ha opinado que todos los países deberían ser libres para determinar si un representante local es o no necesario para representar a las partes y, en especial a los extranjeros, en los procedimientos ante los Institutos Nacionales de Patentes.

Esta libertad es un derecho garantizado por el Artículo 2.3² de la Convención de París y por el Artículo 2.2 y 3.2 del acuerdo TRIPS para evitar impactos que desequilibren el comercio de servicios de Propiedad Intelectual como los que podría causar la prohibición de requerir tal representación.

ASIPI considera además que, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), 93% de todos los pedidos PCT derivan de las Oficinas Trilaterales (la Oficina Japonesa de Patentes - JPO, la Oficina Norte Americana de Marcas y Patentes - USPTO y la Oficina Europea de Patentes - EPO), participando las oficinas restantes en el Sistema PCT principalmente como oficinas designadas o elegidas.

Por ello, de eliminar la representación nacional en Institutos de Patentes, salvo en las Oficinas Trilaterales (el JPO, el USPTO y el EPO), se reduciría significativamente el número de técnicos

I TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Artículo 7

2)[**Representación obligatoria**] a) Una Parte Contratante podrá exigir que un solicitante, titular u otra persona interesada nombre a un representante, a los fines de cualquier procedimiento ante la Oficina, con la salvedad de que **un cesionario de una solicitud, un solicitante, titular u otra persona interesada podrá actuar ante la Oficina** en relación con los siguientes procedimientos:

- i) la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación;
- ii) el simple pago de una tasa;
- iii) cualquier otro procedimiento previsto en el Reglamento;
- iv) la emisión de un recibo o notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a iii).

b) **Cualquier persona podrá pagar las tasas de mantenimiento**

II CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 2 [Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión]

3) **Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario**, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

especializados dispuestos a trabajar en el Sistema de Patentes en todos los demás países que, juntos, contribuyen con el restante 7% de los pedidos PCT. En estos países, la eliminación de la mayoría, o de un gran número de profesionales que trabajan en el Sistema de Patentes, resultaría no en un Sistema más barato, pero sí en un Sistema menos eficaz.

Los miembros de ASIPI son, en su mayoría nacionales de países que no participan en el sistema PCT, pero que se encuentran estudiando si les conviene o no hacerlo y la viabilidad de ello, pasando algunos por soluciones alternativas de búsqueda y examen internacional, a petición del solicitante. Tales estudios se verían afectados adversamente ya que, excepto para los Estados Unidos, el propuesto Artículo 7 (2) del PLT tendría, en las Américas, los efectos siguientes:

- (i) eliminar la existencia de profesionales capaces de trabajar efectivamente con el Sistema de Patentes y de dar asistencia para los inventores nacionales que se verían perjudicados por la falta de orientación legal adecuada, en especial, para el depósito internacional (PCT) de invenciones nacionales;
- (ii) concentrar todavía más los pedidos PCT en las Oficinas Trilaterales (la JPO, la USPTO y la EPO), donde los inventores nacionales requerirán también orientación legal adecuada;
- (iii) eliminar inversiones muy significativas en países que han sufrido históricamente con problemas de la balanza de pagos;
- (iv) aumentar los costos de las Oficinas Nacionales de Patentes lo que se requerirá para tratar de manejar; por lo menos, parte del trabajo anteriormente realizado en un ambiente competitivo por representantes locales del sector privado.

Aunque los miembros de ASIPI desean que sus países aumenten su participación en el Sistema Internacional de Patentes, opinan que de las propuestas de la OMPI para eliminar costos, tal como la que refiere a un Certificado Internacional de Patentabilidad, que elimina el examen sustantivo Nacional de Patente, aumentarían los efectos negativos descritos en los acápites (I) a (IV) y serían susceptibles de crear nuevos problemas.

ASIPI favorece la reducción de costos relacionados con el Sistema Internacional de Patentes. Cree, sin embargo, que ello no puede ser alcanzado sacrificando la distribución geográfica de los beneficios que otorga el Sistema Internacional de Patentes ni dejando de lado las diferencias que implican las realidades específicas de cada país.”

Sin embargo, la posición de los profesionales que actúan en el área de patentes, de la misma forma que la posición de las multinacionales y de la OMPI, han sido centros de críticas teniendo en cuenta los intereses financieros de todas estas partes.

Realmente, durante la reunión de la FICPI en Vancouver en junio de 2000, Walter G. Park, profesor adjunto del Departamento de Economía de la American University, presentó un estudio intitulado "GLOBALIZACIÓN, REFORMA DEL SISTEMA DE PATENTES Y LA PROFESIÓN EN PATENTES" en cuyo resumen (abstracto) podemos leer:

"El centro de este estudio es el impacto de la reforma del sistema de patente, así como la globalización del comercio en servicios de la profesión de patentes.

Agentes y abogados de Patentes tienen un papel importante como intermediarios entre el inventor y el Oficio de Patentes. Sin embargo, los esfuerzos continuos para la globalización y para la reforma del sistema de patentes, piden medidas que cambien la manera con que actúan los profesionales de patentes. Medidas, por ejemplo, como direccionar el trabajo de los profesionales de patentes (eliminando la necesidad de una representación legal para el trabajo de rutina.); armonizar y liberalizar los reglamentos que afectan a los servicios en otros países (por ejemplo, la presencia local y los requisitos de nacionalidad), acceso de los profesionales extranjeros a la práctica local, reconocimiento mutuo de calificaciones y el establecimiento de empresas (por ejemplo, incorporación, propiedades extranjeras y sociedades entre profesionales locales y extranjeros).

No está claro, todavía, como las recientes modificaciones institucionales - o futuros cambios - afectarán la profesión. El propósito de este estudio es, justamente, de hacer un análisis en esta área tan inexplorada. El estudio utiliza informaciones sobre patentabilidad, tasas, investigaciones y desarrollo (I&D) y comercio para simular los efectos de la globalización en la distribución de sueldos de los profesionales de patentes, entre 35 economías de mercado desarrolladas y emergentes.

El estudio como un todo concluye que (i) en una gran mayoría de países los profesionales locales de patentes sufrirán una disminución en sus rentas y posibles pérdidas en los negocios; (ii) un gran estímulo para la investigación y el desarrollo y el comercio puede no generar un crecimiento suficiente en la patentabilidad mundial para compensar las pérdidas en negocios profesionales de patentes en tales países. Con otras palabras, un escenario de lucros mutuos no puede ser fuertemente establecido. Las conclusiones sugieren que se aborden las reformas de esta política con cuidado, particularmente si ellas llevan al desaparecimiento de

los profesionales de patentes en ciertos (especialmente pequeños) países, cuyas consecuencias todavía no están completamente comprendidas.”³

No podemos decir que hay dos lados confrontándose, uno con intereses nacionales y otro con intereses globalizados; pero sí de intereses particulares opuestos que deben o deberían ser balanceados por el interés público.

Uno de los primeros problemas que notamos en la expansión del comercio mundial es la casi total ausencia de esfuerzos que preserven la libre competencia en el mercado globalizado y protejan el interés público, a fin de mantener el equilibrio ya alcanzado por los mercados nacionales más desarrollados.

En particular, muchos autores ya habían alertado de la relación existente entre las leyes que reprimen la competencia desleal y las que reprimen los abusos de poder económico (antitrust):

"(...) Mientras la ley antitrust prohíbe la competencia "insuficiente", la ley contra la competencia desleal prohíbe la competencia "demasiada". Sin embargo, es necesario perfeccionar esta gruesa simplificación.

(...) Visto de esta manera, la ley antitrust y la ley contra la competencia desleal reflejan el método del sistema judicial para preservar y controlar la competencia. Cada grupo de prohibiciones - antitrust y competencia desleal - aproxima el espectro competitivo a fines opuestos. En esto, ellos son, de cierta forma, complementarias y compatibles." ⁴

"(...) Abarcando toda la materia relativa a la propiedad inmaterial o intelectual, o sea, la propiedad literaria, científica y artística y la propiedad industrial, **domina el principio general de la represión a la competencia desleal, de que las leyes sobre patentes de invención, diseños y modelos industriales, marcas, nombre comercial y otras, no son más que aplicaciones particulares.** Se hace, entonces, claro el carácter común que aproxima y reúne éstos diversos institutos, bajo el mismo criterio de orden general, como partes de un todo." ⁵

La internacionalización de las leyes que reprimen la competencia desleal debería, por lo tanto, corresponder a la armonización y simplificación de los diversos sistemas nacionales antitrust, con el fin de llevar igualmente y en paralelo la internalización de las leyes antitrust.

En lo que se refiere a la ley de patentes, estamos presenciando, en el plano internacional, al debilitamiento del propio interés público que justifica la excepción representada por las patentes a la regla general de la libertad de copiar. El encorajar la rápida divulgación pública del desarrollo técnico y científico a través de la concesión de patentes ha sido atacado como un inconveniente a la exploración de esas mismas patentes.

"(...) Entretanto, Jefferson rechazó la teoría de los derechos naturales en la propiedad intelectual. El sintió que los derechos exclusivos limitados no provenían de ningún derecho divino inherente, pero sí de una creación de la sociedad para inducir a fines deseables, tales como, generar nuevas invenciones y nuevos conocimientos. Discutiendo y adoptando las ideas de Jefferson, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que el gobierno y los derechos exclusivos concedidos por ley eran una excepción a la regla básica de la libre copia:

"La concesión de un derecho exclusivo a una invención fue la creación de la sociedad - en contraposición con la naturaleza libre de las ideas divulgadas - y no dado libremente."⁶

"(...) Siempre que se conciban cartas patentes, la consideración debe pasar del titular de la patente al público. Así, **el propósito histórico para la concesión de patentes fue dar coraje a la divulgación para el público** de nuevos desarrollos científicos y técnicos. La política de las Leyes de Patentes Norteamericanas es aquella en la que quién invirtió tiempo y trabajo en desarrollar un nuevo producto debe tener el beneficio de su invención, recibiendo el derecho de excluir completamente terceros del disfrute de su invención. La consideración o, **el *quid pro quo*, el cual se le da al público, es la pronta revelación de una invención hasta entonces desconocida.**(...) La palabra patente deriva del Latín *patere*, estar abierto."⁷

La rápida divulgación de las invenciones, sin embargo, fue, en la realidad, combatida por la Delegación Americana durante la Asamblea de la Unión del PCT en Ginebra, del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2000, en un documento proponiendo la reforma del PCT así como la realización de pasos en la dirección de la patente mundial⁸:

“Primera Etapa de la Reforma

Cambios del PCT podrían ser concluidos en dos pasos. El primero, podría incluir **cambios** comedidos, simplificados y **enbasados en el PLT** los cuales serían puntos de implementación en más o menos cinco años.

El primer paso podría incluir los siguientes cambios:

- (1) Eliminación del concepto de designaciones.
- (2) Eliminación de todos los requisitos de residencia y nacionalidad.
- (3) Adaptar los requisitos de fecha de depósito a aquellos del PLT.
- (4) Adaptar los requisitos del tipo “missing part” a los procedimientos PLT.
- (5) Disponibilidad de múltiples búsquedas y exámenes.
- (6) Eliminación del plazo de 20-meses para la entrada en la fase nacional.

(7) Eliminación del concepto de demandas:(...) También podrían ocurrir algunas **fusiones de las fases nacionales e internacionales** de procesamiento, donde, por requerimiento del depositante, el depósito internacional iría directamente para el examen sustantivo en la Oficina de la Autoridad Internacional de exámenes preliminares.

(8) **Acomodar nuevas postergaciones de la entrada en la fase nacional.**

(9) Combinación de búsqueda y examen.

(10) Examen de las tasas.

(11) Reducción/eliminación de la revisión de formalidades o de manipulación de los pedidos.

(12) Reenergizar la asistencia técnica bajo los artículos 51 y 56 del PCT.

(13) Publicación internacional electrónica.

(14) Transmisión electrónica de búsqueda / examen.

(15) **Otros cambios** del PCT.

SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA

La segunda etapa de la reforma PCT podría incluir una revisión más comprensiva de todo el sistema PCT que resultaría en un sistema teniendo una pequeña semejanza con el sistema PCT actual. Esta reforma tiene como objetivo que esta segunda etapa incorpore los siguiente conceptos:

(1) **Regionalización de la actual búsqueda / examen de las autoridades** – (...) El criterio para la búsqueda y examen de las autoridades debería emigrar del actual criterio cuantitativo al criterio basado en el potencial para la extensión de la aceptación del trabajo producto de la autoridad. Esto será importante ya que emigramos a un sistema PCT en el cual los resultados del examen pueden ser obligatorios en el PCT (Ver ítem (3), abajo)

(2) **Eliminación de la distinción entre requisitos nacionales e internacionales.**

(3) **Resultados positivos de los exámenes en ciertas autoridades del PCT obligan a los Estados Contratantes.**

(4) **Proveer nuevas flexibilidades en términos de requisitos de tiempo que no sean rígidos para procesos del escenario nacional.**

PUNTOS CRÍTICOS Y FACTORES PARA EL ÉXITO

(...)- El "problema del lenguaje" - Los requisitos de traducción y costes consumen los recursos de los inventores y de los solicitantes de patentes en todas las partes del mundo. Debemos encontrar una solución realista. Un PCT modificado no puede exacerbar este problema.

(...)- Armonización sustantiva – Es probable que la armonización sustantiva internacional aumente las posibilidades de éxito, para la adopción de una segunda etapa de la reforma de mayor alcance.

ACONTECIMIENTOS / FECHAS

- La Conferencia Diplomática de mayo del 2000 concluye el PLT
- Comienzo del proceso para los moderados cambios del PLT- a realizarse en la reunión de la Asamblea del PCT en septiembre del 2000, para la adopción y la implantación hasta 2005.
- Completar la revisión del sistema PCT después."

"La Asamblea de la Unión del PCT decidió⁹:

"(i) que un grupo especial sería establecido para considerar, como primer paso, propuestas para la reforma del PCT que persiga los mismos objetivos como aquellos definidos bajo el título "La Primera Etapa de la Reforma" del Anexo al documento PCT/A/29/3. Estas propuestas pueden ser aquellas contenidas en el Anexo y/o en cualquier otra sumisión hecha a la Oficina Internacional, si se puede, antes de finales de enero del 2001;

"(ii) que el grupo especial consistiría de Miembros de los Estados, de Autoridades de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar y observadores, en particular de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la Comisión Europea;

"(iii) que el Director General designaría los miembros del grupo especial en consulta con los Miembros de los Estados, considerando la necesidad para el equilibrio geográfico;

(iv) que el grupo especial relataría a la sesión de Septiembre del 2001 de la Asamblea de la Unión del PCT, el cual también incluiría sus recomendaciones a esa Asamblea para propuestas consideradas como parte del primer paso;

"(v) que el grupo especial procedería con diligencia completando el primer paso y direccionando otros puntos claves, sometidos al mismo procedimiento como aquel acordado al primer paso."

Así la primera etapa de la reforma del PCT ya se ha iniciado teniendo como objetivo hacer posible una segunda etapa de reformas que llevaría a un sistema muy próximo de una verdadera patente mundial.

El primer punto de la segunda etapa de la propuesta de reforma del PCT sería la regionalización de las autoridades de búsqueda y examen. Como ha dicho el director general del FMI, Horst Köler, "la unión de los países en bloques, es una manera inteligente de operar en un mundo globalizado"¹⁰.

Esta propuesta es particularmente importante para los países latinoamericanos porque en la actual fase de negociación del ALCA se está elaborando un proyecto de acuerdo de comercio en las Américas, que incluye el tema "Propiedad Intelectual." Este proyecto de acuerdo se debe concluir a finales del 2001 o a comienzos del 2002 cuando se deberá iniciar la definición de las negociaciones de acceso al mercado¹¹ (Véase el sitio: www.alca-ftaa.org/ngroups/ngprop.s.asp) En este momento, la agenda para la primera etapa de la reforma del PCT ya estará definida.

A la vez, el final de las negociaciones del ALCA, "lo más tarde en 2005" como ha quedado registrado en documento firmado por los presidentes en 1998, coincide con el inicio de la segunda etapa de la reforma del PCT, llevándonos a creer que los Estados Unidos utilizarán el hecho de la reforma del PCT para presionar para cambios parecidos en el ámbito del ALCA.

Los países de América del Sur se están preparando para las negociaciones del ALCA, buscando la creación de un área económica extendida de libre comercio, que comprendería al Mercosur y la Comunidad Andina, figurando a partir de 2002, con la participación de Chile, de la Guayana y del Suriname, conforme recientemente han anunciado en conjunto los presidentes de la región.¹²

Sin embargo, a pesar del Mercosur haber aumentado el comercio entre los países miembros, de US\$ tres mil millones en 1991 a unos US\$ veinte mil millones en 1998¹³, la creación de un área de libre comercio en América del Sur antes del ALCA es una tarea de difícil realización. De hecho, notamos que un acuerdo sobre patentes entre los países de América del Sur, sólo se motivaría como reacción a la propuesta hecha por los Estados Unidos de utilizar el ALCA para transformar el USPTO (United States Patents and Trademark Office) en la autoridad regional de búsqueda y examen de pedidos y de patentes.

"Ahora, estamos corriendo contra el tiempo: el Mercosur en crisis y el ALCA a velocidad de crucero y nosotros, ... aún a vueltas entre mitos y demonios, los mismos que nos impiden avanzar en el Mercosur y de definir con claridad y transparencia nuestros intereses en el ALCA".¹⁴

Por lo tanto es en este contexto que los países latinoamericanos se tienen que preparar para las negociaciones del ALCA y para las reformas del PCT que vendrán.

En vista de estas transformaciones en el escenario mundial, los países latinoamericanos deberían reconocer cuanto antes que los cambios serán inevitables y adherirse a la idea de crear una oficina regional latinoamericana de búsqueda y examen. Tal medida tendría como fin preservar la independencia y el conocimiento de estos países en el análisis de los pedidos de patentes y obtener mayor influencia en las negociaciones internacionales sobre el tema.

Esta oficina regional podría emitir un "certificado de patentabilidad" de uso facultativo por los países miembros, cuyos efectos podrían, por ejemplo, seguir la línea de las sugerencias hechas por el grupo brasileño de ASIPI, a la propuesta del certificado de patentabilidad de la OMPI:

"Propuestas alternativas

El grupo brasileño se opone al sentido dado a las propuestas de la OMPI, de simplificar o acelerar la concesión de patentes por medio de la eliminación o reducción de la actuación de las reparticiones nacionales. La propuesta del grupo reside en privilegiar la adopción de mecanismos que favorezcan o aceleren la aplicación (enforcement) de las patentes.

Una propuesta preliminar se basa en proporcionar una protección provisoria a las solicitudes de patente para las cuales ya existe un Informe Preliminar de Examen (Preliminary Examination Report) o una decisión favorable emitida por una Administración Internacional de Examen Preliminar IPEA (International Preliminary Examination Authority).

De acuerdo con esta propuesta, les sería posible a los depositantes o titulares de tales solicitudes presentar demandas judiciales o ejercitar medidas legales por infracción contra posibles infractores, quedándose condicionada la ejecución de cualquier decisión o sentencia a la concesión de la respectiva patente en el país.

Otra propuesta planteada se basa en extender el plazo de las patentes en la misma proporción al atraso provocado por el examen en el país como forma de compensación del re-examen posterior a la fase internacional. Brasil, por ejemplo, ya dispone de dos plazos de protección alternativos: uno de 20 años, que se cuenta a partir de la fecha de la presentación y otro de 10 años, que se cuenta de la fecha de la concesión de la patente, valiendo el plazo mayor.

Otras propuestas podrían ser discutidas, todavía, con respecto a solicitudes con examen preliminar internacional como por ejemplo: reducción en las tasas de examen; fijación de un plazo para la realización del examen por parte de la repartición nacional al cabo del cual la patente sería considerada como concedida; la fijación de un plazo corto para impugnar las condiciones de patentabilidad por medio de una acción de nulidad, etc."¹⁵

Podemos concluir que la tendencia a la patente internacional ya es un proyecto que se encuentra en ejecución. Por otro lado podemos decir que se está creando una tendencia en los países latinoamericanos a unirse para asegurar que existan Oficinas de Patentes nacionales en todos los países que deseen comenzar o continuar realizando búsquedas y exámenes de pedidos de patentes, con el fin de preservar el interés público tanto en la concesión como en la denegación de estos pedidos de patentes.

A los profesionales de patentes sólo les incumbe divulgar a sus gobernantes la necesidad de preservar el interés público amenazado por los cambios internacionales y sugerir las medidas de defensa apropiadas.

CITAS:

- 1-** Charles Berman, socio de Oppen Lumer, Wolff & Donnelly: A Global Patent Solution Comes Into View en *Managing Intellectual Property*, October 1999, Issue 93, pages 71 and 76(original en inglés);
- 2-** Revista De La OMPI - Mayo de 2000, Págs. 2 y 3;
- 3-** Walter G. Park : Globalization, Patent Reform, and the Patent Profession – May 2000 (trabajo distribuido durante la reunión de la FICPI en Vancouver en junio de 2000) (original en inglés);
- 4-** J. Thomas McCarthy: Trademarks and Unfair Competition, Second Edition - Capitulo 1: The Basic Principle of Unfair Competition, páginas 32, 33(original en inglés);
- 5-** João da Gama Cerqueira: Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Edição - Capítulo 1: Noções Gerais, página 61;
- 6-** J. Thomas McCarthy: Trademarks and Unfair Competition, Second Edition - Capítulo 1: The Basic Principle of Unfair Competition, página 8(original en inglés);
- 7-** Peter D. Rosenberg: Patent Law Fundamentals, Segunda Edición - Capítulo 1: What a Patent Is, páginas 1,2 y 4(original en inglés);
- 8-** Documento de la OMPI, PCT/A/29/3 de 18 de Agosto de 2000(original en inglés);
- 9-** Documento de la OMPI, PCT/A/29/4Prov. de 18 de Agosto de 2000(original en inglés);
- 10-** Gazeta Mercantil de 29 de setiembre de 2000, pág. A-12;
- 11-** Rubens Barbosa, Embajador del Brasil en Washington: Periódico Gazeta Mercantil de 26 de setiembre de 2000, pág A-3;
- 12-** Gazeta Mercantil Latino-Americana de 4 de setiembre de 2000, pág. 32;
- 13-** Gazeta Mercantil de 28 de agosto de 2000, pág. A-2;
- 14-** Revista da ABPI, nº 46, mayo-junio de 2000, pág. 28;
- 15-** Pedro da Motta Veiga, Integrante del Consejo Consultivo de la Sociedad Brasileña de Estudios de Empresas Transnacionales y de la Globalización Económica: Gazeta Mercantil de 29 de setiembre de 2000, pág. A-3.