



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54/Add.1
14 de noviembre de 2002

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima octava Reunión
Roma, 20 al 22 de noviembre de 2002

Addendum

FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE NO ES DE DOMINIO PÚBLICO: SEGUIMIENTO DE LA DECISIÓN 37/62;

Este addendum está destinado a:

- **Agregar** los comentarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual recibidos por correo electrónico el 13 de noviembre de 2002.

“Como seguimiento de nuestros diversos intercambios acerca de las cuestiones relativas a la propiedad intelectual que se plantean a la UNMFS, deseo ofrecer algunos comentarios ampliados y modificados. Las inquietudes se han resumido en dos preguntas:

“Cuando el Fondo considera la posibilidad de proporcionar financiación para una tecnología a ser aplicada en un país determinado, y dicha tecnología no es de dominio público (ya sea porque el propietario no desea divulgarla o no se ha publicado aún como parte de un proceso de solicitud de patente), ¿qué medidas debe tomar el Fondo a fin de asegurarse de que, si se proporciona dicha financiación, el uso de la tecnología no infrinja ninguna disposición de la OMPI o el ADPIC?”

“En segundo lugar, si se ha finalizado el trámite de solicitud de patente en el país respectivo, la tecnología es de dominio público y se habrá indicado en el proceso de dicha patente si la tecnología infringe o no los derechos de otra tecnología ya patentada en la jurisdicción. En ese caso, entonces, ¿existe algún otro requisito de la OMPI o el ADPIC que el Fondo o sus agentes deban tomar en cuenta?”

Antes de abordar las respuestas en forma directa, expondré los antecedentes de las cuestiones legales. En primer lugar, la conformidad con los convenios de la OMPI o las disposiciones del ADPIC no es parte de esta cuestión en forma directa. Si bien estos acuerdos internacionales establecen normas y principios determinados, se trata de normas y principios aplicados en las leyes nacionales (y en algunos casos, regionales), especialmente las leyes de propiedad intelectual. En la práctica, las cuestiones planteadas por sus preguntas se pueden considerar mejor dentro del contexto de las leyes nacionales de propiedad intelectual (o sobre la violación de la confidencialidad, que se reconoce de hecho como un derecho de propiedad intelectual conforme al ADPIC). El acuerdo ADPIC y los convenios de la OMPI no son, por lo tanto, aplicables a esta situación; se trata, en cambio, de si el uso financiado propuesto infringe leyes nacionales que reflejen o apliquen el ADPIC y otros convenios internacionales.

Por lo tanto, las cuestiones estrictamente legales son razonablemente sencillas. Un aspecto clave del derecho internacional de patentes es que los derechos de patente individuales son:

- otorgados en el nivel nacional o regional (no existe derecho de patente privado internacional que pueda ser disfrutado o ejercido fuera del alcance del derecho nacional o regional),
- independientes unos de otros (con excepción de determinados derechos procesales, la solicitud de una patente o el otorgamiento de una patente en un país no crea directamente la titularidad de derechos de patente equivalentes en otro país, y la anulación de una patente en un país no la anula en otro), y
- exigibles sólo dentro de los límites de la jurisdicción en la que se otorgan (de manera que el otorgamiento de una patente en un país no crea ningún derecho para impedir que otros usen cualquier parte de aquello patentado en otros lugares).

En consecuencia, resulta perfectamente posible que el propietario de una patente en un país tenga prohibido usar la misma tecnología patentada en otro país en el que puede estar vigente una patente similar (dicho derecho podría producirse por medio de la cesión del derecho de patente, el otorgamiento de una licencia exclusiva o el desarrollo independiente del mismo invento en el otro país). Para expresarlo de otra manera, es posible que incluso una persona que tiene derecho a hacer uso de un invento patentado en un país (ya sea porque es el propietario de la patente o porque cuenta con una licencia para la misma) no pueda usarla en otro país, a menos que posea o cuente con una licencia conforme a

La existencia de un derecho de patente en un país no otorga la capacidad de restringir el uso del invento en otro país. (Desde luego, la situación es ligeramente diferente para las patentes regionales, tales como las patentes europeas, pero en este caso su alcance no puede extenderse más allá de los países incluidos en el sistema regional.) Si no hay una patente vigente en un país determinado, los derechos de patente en otros lugares son irrelevantes para el uso del invento en dicho país (desde luego, pueden aplicarse

licencias y otras restricciones y, en consecuencia, la importación o la prestación de servicios a un país en el que si se aplican dichos derechos resultaría problemática). Los tratados internacionales tales como el acuerdo ADPIC y aquellos de la OMPI no obligan a que los derechos de patente otorgados en un país se apliquen en otros lugares; los propietarios de la tecnología deben tomar medidas específicas para obtener la protección de la patente en cada uno de los países o regiones en los que deseen gozar del beneficio de los derechos de patente.

Desde el punto de vista legal, entonces, la situación es clara. Si la UNMFS decide respaldar una tecnología para su uso en un país, cuando la tecnología está protegida por una patente en otro país pero no está patentada en el país donde se usará, no debería haber otras restricciones, del mismo modo que conducir sobre la mano derecha del camino en Suiza no infringe las normas viales de Gran Bretaña. Además de las obligaciones contractuales, no debería haber impedimentos legales o morales para el uso o la financiación de tecnología que no está sujeta a derechos de patente vigentes en el país en que se usa, aún cuando haya patentes vigentes en otros lugares.

Sus preguntas también hacen referencia a la cuestión relativa a si la tecnología es ‘de dominio público’. Esto se puede interpretar de dos maneras: ya sea se ha publicado la tecnología, en el sentido de que se han divulgado al público conocimientos acerca de la tecnología, o bien la tecnología no está sujeta a los derechos de propiedad intelectual aplicables (por lo general, derechos de patente, o bien restricciones de confidencialidad) que limitarían su uso o ulterior divulgación. En el primer sentido, de que se han divulgado al público conocimientos acerca de la tecnología, prácticamente toda tecnología para la que se solicita derecho de patente se publica a partir de los 18 meses posteriores al momento en que se registra la primera solicitud de patente. Normalmente esto sucede mucho tiempo antes de que se otorgue realmente un derecho de patente (si bien puede variar en gran medida, el plazo puede ser de tres a cinco años desde la primera fecha de solicitud), oportunidad en que la patente se publica nuevamente, en la forma en que se aprobó. En otras palabras, resulta posible que cualquier persona del público obtenga acceso a la descripción detallada de la tecnología mucho antes de que se otorgue la patente, normalmente alrededor de 18 meses después de la fecha de la primera solicitud de derechos de patente. Desde luego, el otro sentido de la pregunta relativa a si la tecnología es ‘de dominio público’, en cuanto a que está disponible para que el público la utilice, depende de si, y especialmente dónde, existen derechos de propiedad intelectual aplicables.

Por contraste, la tecnología que se trata como secreto comercial o conocimientos confidenciales no es de dominio público en ninguno de estos sentidos: no se divulgan conocimientos acerca de la misma al público y, por lo tanto, el público no puede usarla (si bien cualquier persona del público que desarrolle la tecnología sin infringir una obligación de confidencialidad, tal como aplicando ingeniería inversa o inventando la tecnología en forma independiente, desde luego puede usarla).

Resulta importante tener en cuenta, también, que la mayoría de las ‘tecnologías’ son, en la práctica, de naturaleza compuesta, y pueden comprender tanto tecnología patentada como conocimientos confidenciales y puede estar cubierta por derechos de diferentes propietarios. La aplicación satisfactoria de una tecnología patentada puede requerir la negociación de los derechos para usar una tecnología relacionada cubierta por una patente independiente de propiedad de un tercero. En otras palabras, el simple hecho de que una tecnología esté cubierta por una patente no significa que el propietario de la tecnología o de la patente tenga libertad para usar la tecnología, ya que el uso de la tecnología puede asimismo infringir los derechos de patente de otro propietario (u otros derechos). En pocas palabras, el hecho de que el propietario de una tecnología candidata también sea titular de derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de patente, no determina si el propietario puede usar la tecnología libremente sin infringir los derechos de propiedad intelectual de otras partes.

Un derecho de patente no es un derecho positivo para hacer uso de una tecnología; por el contrario, es el derecho de excluir a otros del uso de la tecnología protegida. Por lo tanto, puede resultar necesario que

los titulares de las patentes negocian la ‘libertad de uso’ con otras partes que poseen derechos de patente a fin de poder utilizar en forma activa su propia patente.

Del mismo modo, puede ser menos importante considerar si la tecnología es ‘de dominio público’ o no que considerar:

- Si se ha divulgado en forma pública o no (si se ha divulgado, no puede estar sujeta a la protección de confidencialidad/secreto comercial)
- Si existen o no derechos de patente que cubran la tecnología, ya sea en la actualidad o en el futuro.
- Quién posee los derechos de patente pertinentes (incluidos los derechos de patente de la tecnología en sí misma y los derechos de patente que pueden resultar pertinentes a la aplicación de la tecnología), y dónde rigen dichos derechos de patente.

Con estos antecedentes, abordaré sus dos preguntas.

“Cuando el Fondo considera la posibilidad de proporcionar financiación para una tecnología a ser aplicada en un país determinado, y dicha tecnología no es de dominio público (ya sea porque el propietario no desea divulgarla o no se ha publicado aún como parte de un proceso de solicitud de patente), ¿qué medidas debe tomar el Fondo a fin de asegurarse de que, si se proporciona dicha financiación, el uso de la tecnología no infrinja ninguna disposición de la OMPI o el ADPIC?”

Respecto de esta pregunta, mucho depende de si se proporcionará financiación para aplicar la tecnología al ‘propietario’ y, en el caso de que no se trate del ‘propietario’, si la tecnología se aplicará en una jurisdicción en la que el propietario posee derechos reales o potenciales o en otros lugares.

- i) Si se proporcionará, por cierto, financiación al ‘propietario’, no surge directamente la cuestión de la conformidad con las disposiciones del acuerdo ADPIC o de la OMPI, sino que trata por el contrario de si, en la aplicación de la tecnología, el propietario infringiría los derechos de propiedad intelectual de otra persona, por ejemplo, los derechos de patente de las tecnologías de respaldo necesarias para aplicar la tecnología. El hecho de que el propietario haya solicitado o adquirido derechos de patente no resulta significativo en sí mismo, a menos que el Fondo desee que el propietario se encuentre en posición de restringir a otros el uso de la tecnología o el Fondo desee asegurarse de que otros puedan contar con libertad para usar la tecnología.
- ii) Si no se proporcionará financiación al propietario, sino a un tercero, la cuestión fundamental es si el propietario ha solicitado, u obtenido, derechos sobre la tecnología que puedan ejercerse en la jurisdicción donde se producirá el uso financiado. (También se aborda a continuación la cuestión de la posible exportación.)

En última instancia, por lo tanto, en ambos casos la cuestión gira en torno a si el uso propuesto de la tecnología infringiría derechos de propiedad intelectual que no son de propiedad del usuario de la tecnología al que se proporciona financiación, en las jurisdicciones en la que se produciría el uso financiado. En estas circunstancias, el Fondo puede adoptar una variedad de posibles medidas prácticas: requerir al usuario de la tecnología garantías de que no se infringen derechos, requerir la debida diligencia en la búsqueda de patentes otorgadas y solicitudes de patentes con potenciales efectos en las jurisdicciones pertinentes y llevar a cabo por sí mismo o encomendar búsquedas independientes de patentes y la evaluación de la situación de las patentes.

Si la tecnología no es ‘de dominio público’ en el sentido de que no ha sido divulgada en forma pública, la principal dificultad sería evaluar la tecnología (incluida la legalidad de su uso) desde un punto de vista independiente: la tecnología debería divulgar la tecnología en la medida necesaria, sujeto a los acuerdos

de confidencialidad necesarios. Si se aplica el segundo concepto de ‘no de dominio público’, es decir, el usuario al que se proporciona la financiación tiene derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología, tal vez deba requerirse al propietario que otorgue todas las licencias de los derechos de propiedad intelectual reales o potenciales, a fin de permitir que se produzca el uso financiado y para permitir que se realicen todas las pruebas, aprobaciones reglamentarias y evaluaciones necesarias.

“En segundo lugar, si se ha finalizado el trámite de solicitud de patente en el país respectivo, la tecnología es de dominio público y se habrá indicado en el proceso de la patente si la tecnología infringe o no otra tecnología ya patentada en la jurisdicción. En ese caso, entonces, ¿existe algún otro requisito de la OMPI o el ADPIC que el Fondo o sus agentes deban tomar en cuenta?”

La tecnología se habrá hecho de dominio público en el sentido de haber estado disponible para el examen del público mucho antes de que se otorgue el derecho de patente; en otras palabras, las solicitudes pueden ser de dominio público mientras aún se están procesando y antes de que se adopte una decisión respecto de su validez. Además, el examen de una patente no lleva a una decisión acerca de si el uso de la tecnología para la que se solicita la patente infringiría otros derechos de patente. En algunas jurisdicciones no se examina en forma sustantiva la validez de la solicitud de patente. Cuando se produce el examen sustantivo, se adopta una decisión acerca de si el invento para el que se solicita la patente es novel y no resulta obvio a la luz de creaciones anteriores conocidas (incluida la tecnología divulgada en documentos de patente anteriores), pero esto no lleva a determinar si la tecnología para la que se solicita la patente podría infringir derechos de patente existentes o no. No es infrecuente que se otorguen a un inventor derechos de patente válidos subsiguientes que ya se encuentran dentro del alcance de los derechos de patente existentes y válidos de otro inventor. Por otro lado, el examen sustantivo de la solicitud de patente puede arrojar información acerca de derechos pertinentes que pueden estar en conflicto con la tecnología en cuestión y, por lo tanto, el proceso de solicitud de patente puede aportar información suplementaria acerca de potenciales conflictos, además de la búsqueda independiente de documentación sobre la patente. Si se deniega la patente, sobre la base de que el invento para el que se solicita la patente fue anticipado en forma directa por otra patente anterior (y dicha patente está vigente en la misma jurisdicción), esto señalaría, desde luego, que existe un problema.

Por lo tanto, aún cuando se hubieran otorgado un derecho de patente al propietario de la tecnología en la jurisdicción donde se usará la tecnología, también pueden existir cuestiones relacionadas con la ‘libertad de uso’, similares a aquellas que regirían si no se hubiera solicitado un derecho de patente o si se hubiera denegado un derecho de patente. Sin embargo, estas cuestiones no se relacionan directamente con las disposiciones del acuerdo ADPIC o de los convenios de la OMPI, sino con la prudencia práctica para evaluar si el uso financiado de la tecnología infringiría los derechos de propiedad intelectual de un tercero y con las medidas razonables para impedir esta eventualidad. Esta necesidad básica surge tanto si el propietario de la tecnología financiada ha solicitado o no, o ha obtenido o no, derechos de propiedad intelectual propios. No se puede presuponer que, si el propietario de la tecnología ha obtenido derechos de propiedad intelectual, tenga libertad de uso. Por otro lado, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología más avanzada puede resultar útil para negociar una licencia de uso de una tecnología patentada anterior y más amplia necesaria para usar la tecnología avanzada.

Existe una consideración práctica importante respecto de la cuestión de las jurisdicciones aplicables. Si el bien o servicio patentado llegará a un país en el que hay una patente vigente, los derechos de patente podrían ser aplicados. Esto incluye aquellos productos producidos en un país por medio de un proceso patentado en el país al que se importa, aun cuando el proceso sólo se realice en los países de donde se exporta. Por ejemplo, si hay una patente canadiense para un proceso que no destruye el ozono para fabricar refrigeradores o preparar refrigerantes, y no existe la correspondiente patente en Australia, un fabricante australiano puede usar el proceso para fabricar refrigeradores y vender los refrigeradores sin limitaciones en el mercado interno de Australia. Sin embargo, dado que se ha utilizado el proceso

patentado para fabricar los refrigeradores, el intento de exportación de los productos terminados a Canadá podría infringir la patente canadiense. Si existe la posibilidad de que los fondos se utilicen para tecnología que producirá bienes para los mercados de exportación, sería necesario considerar esta cuestión. En términos generales, se trata de la libertad de uso, y conllevaría buscar patentes en los potenciales mercados de exportación y verificar la situación de las patentes pertinentes, a fin de verificar si aún están vigentes, y ajustar los planes por completo en la forma correspondiente. Si los fondos de la UNMFS serán aplicados por empresas que brindan servicios sólo al mercado interno, sería suficiente asegurarse de que no existan y no estén vigentes los derechos de patente pertinentes sólo en ese país.

Acerca de la cuestión de los principios subyacentes, facilitar el uso de buena fe de una tecnología en un país en el que no existe una patente que restrinja dicho uso no alienta la violación de patentes. Por cierto, a menudo se insta a las empresas de los países en desarrollo a usar la documentación de las patentes como una fuente de tecnologías potencialmente valiosas que podrían poner en uso inmediatamente si no se encuentran patentadas en el mercado local y otros mercados de interés. Ésta puede ser una buena manera de asegurar que la tecnología que se usa esté relativamente actualizada. Esperar a que las patentes en otros países caduquen antes de usar dicha tecnología sería contraproducente y demoraría innecesariamente la introducción de tecnología potencialmente valiosa y puede incluso asegurar que la tecnología financiada fuera en superada en general y menos eficaz para cumplir con los objetivos requeridos que la tecnología más reciente. No tendría sentido solicitar la licencia de una tecnología para usarla en un país sobre la base de que tiene una patente en otro país (sin embargo, es importante destacar que la situación es diferente si existe la necesidad de acceder a tecnología o conocimientos relacionados, o usar los mismos, para que la tecnología resulte más eficiente o eficaz, pero ustedes han indicado que la pregunta se relaciona sólo con el alcance los derechos de patente). Al renunciar a la oportunidad de solicitar un derecho de patente en un país específico, ya sea por falta de interés o falta de recursos, el titular de la patente ha renunciado implícitamente a los derechos a restringir el uso de la tecnología en dicho país. Una vez que la solicitud de patente se publica en un país, se puede considerar normalmente que ha ingresado en el dominio público en cualquier otro país en el que no se ha solicitado un derecho de patente, en el sentido de que está disponible para su uso. En este sentido, deben considerarse algunos aspecto relacionados con la oportunidad de los hechos y puede resultar conveniente solicitar asesoramiento experto respecto de la situación de una tecnología patentada específica con antelación (esto lleva al análisis de la debida diligencia y la libertad de uso, que son cuestiones vitales e importantes que van más allá del alcance de este comentario).

Para concluir, desde mi punto de vista, la cuestión no parece tratarse acerca de si la tecnología pertinente es de dominio público o no, ni siquiera si el propietario de la tecnología tiene derechos de propiedad intelectual. Debido a la naturaleza estrictamente territorial y sujeta a una jurisdicción de los derechos de patente, es posible que una tecnología sea de dominio público en un país y esté sujeta a derechos de patente en otro. Por cierto, la disponibilidad general de documentación sobre la patente significa que la misma publicación de los documentos de la patente realmente pone a la tecnología en el dominio público en el país, dado que el documento de patente podría estar disponible allí aunque no se apliquen derechos de patente reales.

La cuestión clave se relaciona, en cambio, con la libertad de uso, y esto sólo puede evaluarse por medio de búsquedas y la opinión experta sobre los derechos de propiedad intelectual de terceros vigentes en las jurisdicciones en las que se usará la tecnología, o con qué productos que utilizan la tecnología (incluidos los procesos patentados) se exportarán.

Espero que estos comentarios contribuyan a ilustrar las cuestiones planteadas. De no ser así, o si hay áreas que no resultan claras o pertinentes, no duden en hacérmelo saber. Me complacerá ampliar estos conceptos.”

Atentamente,

Antony Taubman
Director (En ejercicio)
División de Cuestiones de Propiedad Intelectual Mundial
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual