

MÓDULO V

PATENTES

A Introducción

En este módulo se explican las disposiciones de la Sección 5 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Patentes". En la Sección 5, que contiene ocho artículos, del artículo 27 al 34, se establecen las obligaciones de los Miembros con respecto a las normas relativas a la existencia, el alcance y el uso de las patentes. El módulo empieza con una aclaración general de ciertos términos y continúa con una explicación de cada disposición específica de esta Sección del Acuerdo sobre los ADPIC.

1 ¿Qué son las patentes?

En el Acuerdo sobre los ADPIC no se define específicamente el término "patente". Patente es el nombre que recibe el derecho de propiedad intelectual (DPI) que se concede para proteger las nuevas invenciones. Una patente, que es otorgada por las autoridades en una jurisdicción específica, da a su titular el derecho exclusivo a impedir que otros exploten la invención patentada en esa jurisdicción sin su autorización durante un período de tiempo limitado, a reserva de varias excepciones.

En el Acuerdo sobre los ADPIC tampoco se define el término "invención". Según una definición informal (que se utiliza, por ejemplo, en algunos textos de la OMPI sobre creación de capacidad), una invención es una solución nueva a un problema técnico. En las legislaciones nacionales también se pueden observar otros enfoques respecto a la definición de "invención". Muchas leyes nacionales excluyen elementos como las teorías científicas, las creaciones estéticas, los planes y los principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. El objetivo de estas actividades no es obtener resultados técnicos directos; son, más bien, actividades de carácter abstracto e intelectual.

A diferencia del derecho de autor, cuya protección se obtiene sin necesidad de cumplir formalidades previas, las patentes no están disponibles automáticamente para las invenciones patentables. Para conseguir una patente, el inventor, u otra persona con derecho a hacerlo, debe presentar una solicitud en cada jurisdicción en que desee obtener protección, y cumplir ciertos requisitos sustantivos y formales. Las patentes otorgadas en cada jurisdicción son independientes unas de otras, es decir que la solicitud, la concesión o la cancelación de una patente en una jurisdicción no surten efectos automáticos para la misma invención en ninguna otra (artículo 4bis del Convenio de París).

El fin social de la protección mediante patente es proporcionar un incentivo al cambio tecnológico y, en particular, promover la inversión en la investigación y desarrollo (I+D) para propiciar nuevas invenciones. Como condición para obtener la protección, los solicitantes de patentes deben dar a conocer ciertos detalles de la invención objeto de la solicitud de protección. Esto, por ejemplo, ayudaría a otros a estudiar la invención y, de ese modo, podrían seguir desarrollando la tecnología en que se basa. Por lo tanto, el sistema de patentes tiene por objeto contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de tecnología (conforme a lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC). No obstante, como se ha dicho anteriormente, el sistema de patentes también permite que el titular de la patente limite la medida en que

otros pueden utilizar la invención patentada durante el plazo de protección. Por consiguiente, es fundamental encontrar en el sistema de patentes un equilibrio adecuado entre esas consideraciones. Ese equilibrio puede encontrarse, entre otras formas, adoptando medios apropiados para definir y estructurar las relaciones comerciales y otros mecanismos para el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnología, incluidos diversos enfoques respecto a las licencias y los contratos de I+D.

2 ¿Cuál es la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París?

Como se vio en el módulo I, las principales disposiciones del Convenio de París (artículos 1 a 12 y 19), que es el tratado anterior pertinente en el caso de las patentes, están incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC mediante referencia.

El Convenio de París se refiere a las patentes como uno de los objetos de la protección de la propiedad industrial (artículo 1.2)). Contiene varias otras disposiciones importantes, que se detallan más adelante. No obstante, en el Convenio de París no se mencionan algunas cuestiones importantes relativas a la materia que tiene que ser patentable, el alcance de los derechos de patente y su duración.

B Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las patentes

Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las patentes tienen que leerse conjuntamente con otras partes del Acuerdo, incluidas las disposiciones transitorias establecidas en su Parte VI, que se explican en el módulo I. En esta Sección se intenta encontrar el equilibrio antes mencionado entre el objetivo a largo plazo de proporcionar incentivos a invenciones futuras y el costo a corto plazo de la restricción del acceso a las invenciones existentes.

Igualmente importantes son las disposiciones del artículo 70, que se refieren a la medida en que los Miembros están obligados a aplicar las nuevas normas de propiedad intelectual para proteger la materia existente en el momento en que contraen la obligación de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC. Véase el análisis del artículo 70 en la sección D2 del módulo I.

1 ¿Qué materia se ha de proteger?

Cada uno de los DPI previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a un tipo diferente de materia. Como se explica en la introducción *supra*, en el caso de las patentes, la materia objeto de protección es una invención. Para responder a la pregunta planteada, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones relativas a:

- 1) los sectores en que las invenciones deben tener derecho a protección;
- 2) las condiciones sustantivas y los requisitos formales que han de cumplirse para que esas invenciones reciban protección; y
- 3) las invenciones que pueden excluirse de la concesión de patentes, aunque cumplan las condiciones generales para beneficiarse de la protección.

Estas cuestiones se abordan a continuación.

a) ¿En qué sectores deben tener derecho a protección las invenciones?

En el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece la obligación de que los Miembros hagan posible la obtención de patentes⁵⁹ para las invenciones:

- que sean de productos o de procedimientos;
- en todos los campos de la tecnología, sin discriminación (a reserva de las exclusiones optativas previstas en los párrafos 2 y 3 del artículo 27, que se explican más abajo).

Esto significa que quienes estén interesados en obtener una patente para su invención deben tener los medios legales para hacerlo en la jurisdicción de cada Miembro, independientemente de si la invención consiste en un producto o un procedimiento (por ejemplo, si es una pasta dentífrica con una fórmula nueva, o un procedimiento nuevo para elaborar pasta dentífrica), e independientemente del campo de la tecnología (por ejemplo, si se relaciona con la química o con la ingeniería mecánica). Por lo tanto, los Miembros no pueden excluir de la concesión de patentes a ciertas clases de invenciones, por ejemplo las relacionadas con el campo de las tecnologías médicas, a menos que el Acuerdo sobre los ADPIC permita una exclusión específica (véase *infra*).

b) ¿Qué condiciones deben cumplir las invenciones para tener derecho a protección mediante patente?

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, hay dos tipos de condiciones que deben cumplir las solicitudes de patentes:

- condiciones sustantivas relacionadas con el carácter de la invención que se quiere proteger; y
- condiciones formales relacionadas con el cumplimiento de ciertos trámites del procedimiento de concesión de patentes.

En el artículo 27.1 se dispone, entre otras cosas, que "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones ..., siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Estas tres condiciones sustantivas se reconocen como los criterios básicos de patentabilidad —a saber, novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial— que ya figuraban en algún modo en las leyes de muchos países antes de redactarse el Acuerdo sobre los ADPIC. Además de estos tres criterios de patentabilidad, hay otra condición que se considera sustantiva, a saber, la divulgación de la invención.

⁵⁹ Dado que, como se ha explicado antes, la protección mediante patente no se concede automáticamente, sino que se otorga a los solicitantes que cumplen ciertas condiciones sustantivas y formales, en las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que se tratan a continuación se habla de la protección mediante patente que ha de "poder obtenerse".

i) Novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial

Novedad Para tener derecho a ser protegida mediante patente, la invención debe ser "nueva". El término "nueva" no se define en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero en muchas jurisdicciones ese concepto significa que la invención reivindicada presenta una característica nueva que no se ha divulgado al público antes de la fecha pertinente en el corpus existente en su campo técnico (denominado "estado de la técnica"). En otras palabras, la invención no debe haberse divulgado al público por haberse realizado, haberse llevado a efecto o haberse utilizado antes. No todos los elementos de una invención tienen que ser nuevos, pero la forma de aplicarlos no debe haberse hecho pública con anterioridad: por ejemplo, un tipo nuevo de batería eléctrica que utiliza materiales que no se han empleado antes con ese fin podrá considerarse una invención nueva. Por lo general, se entiende que este criterio de "novedad" es una salvaguardia contra la concesión de patentes a tecnologías que ya están disponibles para el público, con el fin de asegurar que una invención patentada sea una contribución genuina a los conocimientos existentes.

Actividad inventiva Para tener derecho a ser protegida mediante patente, además de ser nueva, la invención debe entrañar una actividad inventiva. En el Acuerdo sobre los ADPIC no hay una definición de este término; únicamente en la nota 5 de pie de página se señala que todo Miembro podrá considerar que la expresión "actividad inventiva" es sinónimo de la expresión "no evidentes". En muchas jurisdicciones, este requisito significa que la invención debe representar un adelanto suficiente en relación con el estado de la técnica, es decir, un adelanto tal en relación con lo que se ha utilizado o descrito anteriormente que no pueda ser evidente para una persona del oficio relativo a la invención "de nivel medio" o con conocimientos medios. A veces, esto también se describe como un efecto "inesperado" o "sorprendente", que no es evidente para una persona corriente que esté familiarizada con ese campo de la tecnología.

Por ejemplo, se inventa un nuevo tipo de lavadora con un tipo particular de motor que va acoplado a un tipo particular de bomba. Para denegar el reconocimiento de actividad inventiva, es necesario que no solo la combinación sino también la elección de los elementos combinados sean evidentes. La comparación con el estado de la técnica y la determinación del carácter evidente deberá hacerse respecto de la suma de las diferencias detectadas, y no respecto de cada uno de los elementos nuevos tomados por separado, salvo en el caso de que no exista ninguna vinculación técnica entre ellos.

Por lo general, se entiende que este criterio de "actividad inventiva" o invenciones "no evidentes" es una salvaguardia contra la concesión de patentes a las invenciones que, aun siendo estrictamente nuevas en el sentido de no haber sido divulgadas antes, solo representan un adelanto trivial u ordinario respecto de los conocimientos existentes, reservando así las patentes para las invenciones que representan un adelanto claro y no evidente en relación con el estado de la técnica.

Susceptibilidad de aplicación industrial Para tener derecho a ser protegida, la invención también debe ser susceptible de aplicación industrial. No hay otra definición de esta expresión, más allá de la indicación en el Acuerdo sobre los ADPIC de que todo Miembro podrá considerar que la expresión "susceptibles de aplicación industrial" es sinónimo de la expresión "útiles". En algunos países, esto también se denomina "utilidad". En muchas jurisdicciones, se interpreta que este requisito significa que la invención debe ser

susceptible de uso práctico de algún modo en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura.

Las actividades que no tienen por objeto resultados técnicos directos, sino que son más bien de carácter abstracto e intelectual, suelen estar excluidas de la concesión de patentes. En general se considera que, con este criterio de "susceptibilidad de aplicación industrial" o "utilidad", las patentes quedan reservadas para las tecnologías que logran realmente un objetivo práctico, y que no representan una mera teoría abstracta o idea especulativa.

Prioridad Con frecuencia, una patente es evaluada para determinar si la invención reivindicada es nueva y entraña una actividad inventiva, incluso si se ha previsto en una solicitud de patente anterior, mucho después de que se haya depositado la solicitud de patente inicial. Por lo general, la novedad o la actividad inventiva de la materia reivindicada se evalúa comparándola con la tecnología existente, no en el momento en que se lleva a cabo ese examen, sino en la fecha de depósito de la solicitud de patente inicial. En ese sentido, el artículo 4 del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, prevé un derecho de prioridad que beneficia a los solicitantes de Miembros que depositan solicitudes de patente en el extranjero después de un depósito original inicial. El derecho de prioridad habilita a los solicitantes de patentes a reivindicar la prioridad al depositar solicitudes en otros países sobre la base de una primera solicitud regular depositada en cualquier Miembro, siempre que las solicitudes posteriores se depositen en un plazo de 12 meses. Si se reconoce la reivindicación de prioridad, se considerará que las solicitudes posteriores se han depositado el mismo día que la primera solicitud, principalmente a efectos de determinar si las invenciones reivindicadas son patentables. Esto quiere decir que esa fecha de prioridad se utilizará para determinar el estado de la técnica pertinente.

ii) Divulgación El artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros obliguen a que el solicitante de una patente divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevarla a efecto. En muchas legislaciones nacionales, por ello se entiende que la información divulgada debe permitir que una persona con conocimientos o capacidades corrientes en el campo técnico al que pertenece la invención entienda cómo llevarla a efecto, por ejemplo, cómo fabricar el producto o cómo utilizar el procedimiento. A veces, esto se denomina la función "didáctica" o "habilitadora" del documento de patente. Las autoridades encargadas de las patentes podrán exigir, además, que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud (artículo 29.1). Por lo tanto, si existen varias maneras de poner en práctica la invención, se podrá exigir que el solicitante dé a conocer la que sea más práctica. El requisito de indicar la "mejor manera" es optativo, es decir, los Miembros pueden decidir si lo imponen o no a los solicitantes de patentes.

Por lo general, el requisito de divulgación se considera parte de un contrato entre el titular de la patente y la sociedad en su conjunto, en virtud del cual se otorga al titular de la patente un período de vigencia de derechos exclusivos, sobre la base de una transferencia al público de conocimientos sobre la invención. Esta es desde hace tiempo la función de política del sistema de patentes y, de hecho, es el fundamento del propio término "patente", que significa "puesto al descubierto".

Condiciones formales Como se vio en el módulo I, la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC contiene algunas normas generales relativas a la adquisición y mantenimiento de los DPI. El artículo 62 permite que los Miembros impongan procedimientos y trámites razonables como condición para la concesión de una patente, como exigir que se rellenen formularios de solicitud y se abonen tasas antes de concederla. Por lo tanto, como se ha mencionado antes, la protección mediante patente no es automática, sino que está disponible para atender solicitudes que reúnen los requisitos formales y sustantivos aplicables.

También cabe señalar que, conforme al artículo 12 del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, cada Miembro debe mantener un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público, entre otras cosas, de las patentes.

No discriminación En el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también se establecen ciertas normas sobre la no discriminación en el marco de la obtención y el disfrute de los derechos de patente. En ese artículo se dispone que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por: a) el lugar de la invención; b) el campo de la tecnología, o c) el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.⁶⁰

A continuación figuran tres ejemplos que ilustran los tres tipos de no discriminación exigidos con respecto a la concesión de patentes:

a) El lugar de la invención: Un Miembro no puede imponer una práctica diferente con respecto a la fecha pertinente para determinar el estado de la técnica basándose en si la invención se realizó en ese o en otro país.

b) El campo de la tecnología: Los Miembros no pueden otorgar un trato menos favorable según la clase de tecnología.

c) El hecho de que los productos sean importados o producidos en el país: Los Miembros no pueden excluir de la patentabilidad a una invención por el hecho de que el producto de que se trate sea producido en otro país Miembro e importado.

iii) **¿Cuáles son las exclusiones permisibles de la materia patentable?** El Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros excluyan de la patentabilidad a determinadas invenciones aun en el caso de que cumplan las condiciones sustantivas y formales señaladas *supra*. Para ello, pueden basarse en las tres razones que se explican a continuación.

Orden público o moralidad El artículo 27.2 permite a los Miembros excluir de la patentabilidad a las invenciones que se consideren contrarias al orden público o la moralidad. En la versión en inglés se optó por utilizar la expresión francesa "*ordre public*". Literalmente se traduce al inglés como "*public order*" pero se prefirió la expresión en francés porque algunos opinaron que tenía un significado más preciso; incluso así la

⁶⁰ Las principales obligaciones en materia de no discriminación con respecto a todos los DPI —a saber, el trato nacional y el trato NMF— figuran en los artículos 3 y 4, como se indicó en el módulo I. Esas disposiciones se refieren a la nacionalidad de las personas de que se trate, a diferencia de la cláusula de no discriminación del artículo 27.1, que prohíbe la discriminación por otros motivos.

expresión no está definida en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, se ha entendido que representa ideas como la seguridad general y los valores básicos de la sociedad.

En el artículo 27.2 se mencionan específicamente las invenciones contrarias a la salud o la vida de las personas o de los animales o la preservación de los vegetales, o que puedan causar daños graves al medio ambiente. El uso de esta excepción está sujeto a la condición de que la explotación comercial de la invención deba impedirse y de que ello sea necesario para proteger el orden público o la moralidad. Esta disposición prohíbe a los Miembros excluir de la patentabilidad a invenciones de productos o procedimientos solo porque su explotación esté prohibida por su legislación. Esto deja claro que las invenciones no pueden excluirse de la patentabilidad simplemente porque, por ejemplo, aún no hayan recibido la aprobación de comercialización de las autoridades de reglamentación sanitaria conforme a la ley. El artículo 4^{quater} del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, también impide que un Miembro rehúse conceder una patente o que invalide una patente por el motivo de que la venta del producto patentado o de un producto obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Un ejemplo de invención contraria al orden público podría ser el de un dispositivo que cumple las condiciones de patentabilidad y cuyo uso único y explícito es asegurar que los radares de control de los límites de velocidad en las carreteras se desactiven. Un Miembro podrá justificar su exclusión basándose en que esa invención tiene por objeto perturbar el orden público. Sin embargo, un Miembro no puede excluir de la patentabilidad a la invención por este motivo y posteriormente permitir la venta, u otra forma de explotación comercial, de ese dispositivo. Un ejemplo de invención contraria a la moralidad podría ser un procedimiento para clonar seres humanos o para modificar la identidad genética de los seres humanos.

Métodos de tratamiento En virtud del artículo 27.3 a) del Acuerdo sobre los ADPIC, una segunda exclusión optativa de la concesión de una patente permite a los Miembros excluir de la patentabilidad los métodos: 1) de diagnóstico, 2) terapéuticos y 3) quirúrgicos, para el tratamiento de personas o animales. En cualquier caso, en las jurisdicciones de algunos Miembros que aplican el criterio de la susceptibilidad de aplicación industrial en relación con la patentabilidad, se considera que esos métodos no son susceptibles de aplicación industrial.

Por lo general, en el marco de su legislación, los Miembros han entendido que esta exclusión permisible de la patentabilidad se aplica a los métodos para el tratamiento de personas o animales, no a productos médicos o veterinarios, incluidos los dispositivos, sustancias y composiciones que se utilicen en cualquiera de esos métodos. Según este enfoque, aunque una forma nueva e inventiva de extracción de cataratas podría excluirse de la patentabilidad, un instrumento inventado para aplicar ese nuevo método quirúrgico no estaría excluido.

Plantas y animales La tercera exclusión optativa de la patentabilidad permitida en el Acuerdo sobre los ADPIC figura en el artículo 27.3 b). Los Miembros no están obligados a proporcionar protección mediante patente a las invenciones relativas a: 1) plantas y animales y 2) procedimientos esencialmente biológicos para su producción. Sin embargo, deberán otorgar protección mediante patente a: a) los microorganismos y b) los procedimientos no biológicos o microbiológicos para la producción de plantas y animales.

En los casos en que no proporcionen protección mediante patente a las obtenciones vegetales, los Miembros estarán obligados a proteger las obtenciones vegetales mediante un sistema eficaz *sui generis* (es decir, un sistema especialmente creado para ese fin). También tienen la opción de usar una combinación de ambos sistemas de protección, a saber, las patentes y un sistema *sui generis*. En el Acuerdo sobre los ADPIC no se da ninguna orientación explícita sobre qué se considerará un sistema eficaz *sui generis*.

El principal sistema *sui generis* para la protección de las obtenciones vegetales a nivel internacional figura en el convenio por el que se estableció la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, www.upov.int), que se adoptó inicialmente en 1961 y se revisó en 1978 y 1991. El sistema de protección de las obtenciones vegetales de la UPOV se ha adaptado específicamente al proceso de fitomejoramiento y se ha desarrollado con el objetivo de alentar a los obtentores a crear obtenciones vegetales. Muchos Miembros de la OMC han optado por cumplir las obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC les impone en esta materia adhiriéndose a la UPOV tras adoptar sistemas basados en su labor. No obstante, por lo general se entiende que hay otras formas en que se puede cumplir la opción de un "sistema eficaz *sui generis*", prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, y no existe la presunción de que los Miembros deben adherirse a la UPOV para cumplir esa disposición.

iv) Examen del artículo 27.3 b) En el artículo 27.3 b) se establece que sus disposiciones serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Por consiguiente, el Consejo de los ADPIC inició un examen del artículo 27.3 b) en 1999. El Consejo empezó el examen recopilando información. Invitó a los Miembros que ya estaban obligados a aplicar esta disposición a que respondieran las preguntas preparadas por la Secretaría y varios Miembros de la OMC para proporcionar información sobre cómo se trataban en su legislación nacional las cuestiones a que se refería dicha disposición. A finales de 2002, el Consejo había recibido información de 24 Miembros, y recopiló toda la información en forma de resumen estructurado en el documento [IP/C/W/369/Rev.1](#). Ese documento contiene cuadros que muestran la forma en que esos Miembros habían aplicado las obligaciones prescritas en el artículo 27.3 b).

Hay más Miembros que han respondido a las preguntas desde entonces. Dichas respuestas se distribuyen en el documento [IP/C/W/125](#) y sus sucesivos *addendum*, y se pueden consultar fácilmente en el Portal e-TRIPS (e-trips.wto.org). En el marco del examen, los Miembros han estudiado dos cuestiones de carácter general acerca de las disposiciones del artículo 27.3 b): 1) la medida en que debería ofrecerse protección mediante patentes a las invenciones relativas a plantas y animales y 2) la naturaleza de un sistema eficaz *sui generis* para las obtenciones vegetales.

v) Relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore La labor en esta materia se formalizó en la Declaración de Doha de 2001⁶¹, en la que se encomendó al Consejo de los ADPIC que se ocupara de estas cuestiones.

En la OMC también se ha trabajado en estas cuestiones, especialmente en lo referente a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, con arreglo a las disposiciones de

⁶¹ Documento [WT/MIN\(01\)/DEC/1](#).

la Declaración Ministerial de Doha sobre las denominadas "cuestiones pendientes relativas a la aplicación" identificadas por los países en desarrollo.

La Secretaría de la OMC ha preparado dos notas recapitulativas de las opiniones formuladas y las cuestiones analizadas: 1) con respecto a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, en los documentos [IP/C/W/368/Rev.1](#) y Corr.1; y 2) sobre la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, en el documento [IP/C/W/370/Rev.1](#). Estos temas también se examinan en el módulo XI.

2 ¿Qué derechos se han de conferir?

El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce dos tipos de patentes: patentes de productos y patentes de procedimientos.

a) ¿Qué derechos se han de conferir a los titulares de las patentes de productos?

En el artículo 28.1 a) se dispone que, cuando la materia de la patente sea un producto, el titular tendrá derecho a impedir que terceros realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación⁶² para estos fines del producto objeto de la patente. Cabe señalar que los derechos del titular de una patente son esencialmente derechos que excluyen a terceros de la realización de ciertos actos. Una patente *per se* no confiere a su titular el derecho de fabricar, usar, vender o importar la invención patentada, ya que esos actos pueden estar reglamentados por otras leyes. Por ejemplo, el titular de la patente de una invención que es un plaguicida tiene derecho a excluir a terceros de la explotación de su invención sin su autorización en un territorio en que tenga una patente; sin embargo, es posible que no pueda fabricar o vender su invención en esa jurisdicción si no ha obtenido la aprobación de comercialización de la autoridad de reglamentación pertinente.

b) ¿Qué derechos se han de conferir a los titulares de patentes de procedimientos?

i) Derechos de los titulares de patentes de procedimientos En el artículo 28.1 b) se establece que, cuando la materia de la patente sea un procedimiento, se conferirán al titular de la patente derechos exclusivos para impedir que terceros realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente⁶³ por medio de dicho procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento patentado se utiliza fuera de la jurisdicción del Miembro A, en la que se ha obtenido la patente, y el producto resultante se importa a ese territorio. El titular de la patente tiene derecho a impedir la importación desde la jurisdicción del Miembro B y la venta del producto en el Miembro A si el producto se ha obtenido directamente usando el procedimiento patentado.

ii) Carga de la prueba La Sección 5 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las patentes, contiene una disposición específica dedicada a los procedimientos civiles en

⁶² En el artículo 28.1 a), el término "importación" va acompañado por una nota a pie de página en que se hace referencia al artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo al agotamiento de los derechos, dejando claro que la medida en que ese derecho puede ejercerse contra las importaciones paralelas está sujeta a lo dispuesto en el artículo 6. (Véase la explicación que figura en la sección B5 del módulo I).

⁶³ Por lo general, en este contexto, por la expresión "directamente" se entiende "inmediatamente" o "sin elaboración o modificación ulterior". La expresión "por lo menos" se emplea para indicar que esta es una norma mínima y los Miembros son libres de sobrepasarla.

materia de infracción de los derechos de patente de procedimientos, por ejemplo, cuando el titular de una patente emprende una acción judicial contra un competidor alegando que se está infringiendo su patente. Por lo general, corresponde al titular de la patente demostrar que la parte demandada está infringiendo su patente. No obstante, en el artículo 34 se dispone que, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, los tribunales estarán facultados, por lo menos en una de las dos circunstancias que se indican a continuación, para invertir la carga de la prueba y ordenar así que el demandado pruebe que no ha utilizado el procedimiento patentado. Es decir, que, de darse una o las dos circunstancias en cuestión, el tribunal debe poder concluir que se ha infringido la patente, a menos que el demandado demuestre que el producto ha sido obtenido por medio de otro procedimiento y no mediante el procedimiento patentado.

Los Miembros deben disponer en su legislación que esta inversión de la carga de la prueba se aplica por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

- opción a): si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; u
- opción b): si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no puede determinar cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Por ejemplo, supóngase que un Miembro opta por la opción a) del artículo 34.1 y sus tribunales están facultados para invertir la carga de la prueba únicamente si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo. Esta disposición cobraría importancia en caso de haber concedido una patente a la invención de un procedimiento más eficiente para producir un producto químico que ya está en el mercado (es decir, el producto no es nuevo). Si un tribunal se ocupara de un caso de infracción relativo a esta patente, no se exigiría invertir la carga de la prueba: dicho de otro modo, el proceso se centraría en la cuestión de si el demandado (el supuesto infractor) puede demostrar que no infringió la patente, ya que, en este caso, el producto obtenido por ese procedimiento no es "nuevo" en el sentido del derecho de patentes.

En cambio, si la legislación confiere a los tribunales la facultad de invertir la carga de la prueba en las circunstancias señaladas en la opción b) prevista en el artículo 34.1, el tribunal estaría facultado para imponer al supuesto infractor la carga de demostrar que se ha utilizado un procedimiento diferente. Se llegaría a esta situación si el tribunal considera que existe una probabilidad sustancial de que el producto haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y considera además que el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

c) No discriminación con respecto al goce de los derechos de patente

Conforme al artículo 27.1, los Miembros no discriminarán con respecto al goce de los derechos de patente por: a) el lugar de la invención; b) el campo de la tecnología; o c) el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. A continuación se dan algunos ejemplos de lo que esto significa:

i) **El lugar de la invención** Por ejemplo, los Miembros no discriminarán limitando los derechos conferidos para las invenciones realizadas fuera de su jurisdicción.

ii) **El campo de la tecnología** Por ejemplo, los Miembros no discriminarán otorgando derechos especiales solo a las invenciones concernientes a ciertas clases de tecnología. En el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* (DS114), el Grupo Especial examinó si había habido discriminación con respecto al campo de la tecnología, y más específicamente en cuanto a los productos farmacéuticos, como se expone en el recuadro V.1 *infra*.

iii) **El hecho de que los productos sean importados o producidos en el país** Esta última disposición fue un resultado de avenencia en las negociaciones sobre los ADPIC respecto del debate sobre si la explotación de una patente por medio de la importación del producto patentado, en lugar de su producción en el país, debería ser admisible como motivo para otorgar licencias obligatorias. La disposición no se ha interpretado en ningún informe por escrito que se haya distribuido en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. No obstante, estuvo en cuestión en una reclamación que los Estados Unidos presentaron, entre otras cosas, contra una disposición de una ley sobre patentes del Brasil que establece que una patente será objeto de licencia obligatoria si el producto patentado no se fabrica en su totalidad o el procedimiento patentado no se utiliza en su totalidad en el Brasil. El Brasil y los Estados Unidos llegaron a una solución mutuamente convenida (que, sin embargo, no resolvió el fondo de su desacuerdo respecto a esta cuestión).⁶⁴

d) ¿Qué otros derechos tienen los titulares de patentes?

De conformidad con el artículo 28.2, los titulares de patentes tanto de productos como de procedimientos tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Por lo tanto, el titular de la patente de una invención puede ceder —es decir, transferir— la titularidad de la patente (por ejemplo, vendiéndola) o transferirla por sucesión (por ejemplo, como herencia), o ceder mediante licencia el derecho a utilizar la invención patentada a cualquier otra persona. Esa otra persona, dependiendo de las condiciones de la cesión (transferencia o licencia), tendrá los mismos derechos que el titular original de la patente.

3 ¿Cuáles son las excepciones permisibles?

Además de la cuestión del agotamiento de los DPI que se trata en el módulo I, hay dos tipos de excepciones permisibles de los derechos exclusivos conferidos a los titulares de patentes: 1) las excepciones limitadas y 2) las licencias obligatorias. Estas se explican de forma más detallada a continuación.

a) Excepciones limitadas

En el artículo 30 se reconoce que los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en

⁶⁴ *Brasil - Medidas que afectan a la protección mediante patente (DS199)*. Véase el cuadro IX.1 *infra*.

cuenta los intereses legítimos de terceros. Por lo tanto, la excepción está sujeta a tres condiciones, a saber, que:

- sea limitada;
- no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente; y
- no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Se conoce habitualmente como la "regla de los tres pasos" y, como ocurre con las excepciones de los derechos de autor previstas en el artículo 13, que se abordan en el módulo II, sus requisitos independientes son acumulativos.

Los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC adoptaron el enfoque de establecer principios generales en lugar de confeccionar una lista exhaustiva de excepciones. Muchos Miembros se basan en esta disposición para prescribir que ciertos usos no infringirán los derechos de patente. En la legislación de los Miembros se ha previsto en ciertos casos la posibilidad del uso limitado por terceros de invenciones patentadas para:

- fines privados, no comerciales;
- investigación o fines experimentales (en diversos grados, según la legislación y la jurisprudencia nacional);
- la utilización de productos farmacéuticos patentados exclusivamente con la finalidad de obtener aprobación reglamentaria (conocida como la excepción para fines reglamentarios o excepción "Bolar").⁶⁵
- un uso anterior, es decir, el uso continuado de la invención que se inició en secreto antes de la fecha de prioridad/solicitud; o
- el uso temporal de navíos, aeronaves o vehículos terrestres que penetren temporal o accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el territorio de un Miembro. Esta excepción se expresa como una obligación explícita en el artículo 5ter del Convenio de París.

Hay varias jurisdicciones en las cuales no se ha considerado que esos usos causen un perjuicio injustificado a los intereses de los titulares de las patentes, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y de terceros. En la práctica de solución de diferencias de la OMC se ha abordado la excepción para fines reglamentarios o excepción "Bolar" y se ha constatado que es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC (véase el recuadro V.1).

⁶⁵ La excepción para fines reglamentarios o excepción "Bolar" permite a los fabricantes de medicamentos genéricos utilizar la invención patentada, sin el permiso del titular de la patente y antes de que expire el período de protección, con el fin de obtener de las autoridades sanitarias la autorización para comercializar el producto. Los fabricantes de genéricos estarán entonces en condiciones de comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. Esa excepción ha sido declarada conforme con el Acuerdo sobre los ADPIC en una resolución sobre una diferencia sustanciada en la OMC (*Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* (DS114), recuadro V.1 *infra*). El término "Bolar" tiene su origen en un caso relativo al derecho de patentes de los Estados Unidos en que se abordó esta cuestión.

RECUADRO V.1 CANADÁ - PATENTES PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ⁶⁶ (DS114)		
PARTES	DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	FECHAS CLAVE
Reclamante Comunidades Europeas	Artículos 27, 28, 30 y 33	Establecimiento del Grupo Especial 1 de febrero de 1999
Demandado Canadá		Adopción del informe del Grupo Especial 7 de abril de 2000
<i>Medida y producto en litigio</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Medida en litigio: determinadas disposiciones de la Ley de Patentes del Canadá: i) la disposición relativa al examen reglamentario (artículo 55.2 1)); y ii) la disposición relativa a la acumulación de existencias (artículo 55.2 2)), que permitían a los fabricantes de medicamentos genéricos anular, en determinadas situaciones, los derechos conferidos al titular de una patente. La disposición relativa al examen reglamentario permitía a los fabricantes de productos farmacéuticos genéricos producir muestras del producto patentado para su uso durante el proceso de examen reglamentario. La disposición relativa a la acumulación de existencias permitía a los productores de medicamentos genéricos fabricar esos medicamentos y empezar a acumularlos seis meses antes de la expiración de la patente. • Producto en litigio: productos farmacéuticos patentados de las Comunidades Europeas. 		
<i>Resumen de las principales constataciones del Grupo Especial</i>		
<p style="text-align: center;">a) Disposición relativa a la acumulación de existencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 28.1 (derechos de los titulares de patentes) y 30 (excepciones) del Acuerdo sobre los ADPIC: (en la práctica, el Canadá reconoció que la disposición relativa a la acumulación de existencias infringía el artículo 28.1, que dispone el otorgamiento de derechos exclusivos a los titulares de patentes). Por lo que respecta a la defensa formulada por el Canadá al amparo del artículo 30, el Grupo Especial constató que la medida no estaba justificada al amparo de ese artículo porque no se imponían limitaciones al volumen de la producción que podía acumularse, lo que daba lugar a una reducción sustancial del período de continuación de la exclusividad de mercado, por lo cual no estaba "limitada", como requiere la primera de las tres condiciones acumulativas enunciadas en el artículo 30. <p style="text-align: center;">b) Disposición relativa al examen reglamentario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos 28.1 (derechos de los titulares de patentes) y 30 (excepciones) del Acuerdo sobre los ADPIC: (en la práctica, el Canadá también reconoció la incompatibilidad de la disposición con el artículo 28.1). El Grupo Especial constató que la disposición canadiense relativa al examen reglamentario estaba justificada al amparo del artículo 30 porque satisfacía los tres criterios acumulativos: la medida excepcional i) debe ser limitada (una pequeña disminución de los derechos reconocidos por la ley que exige el artículo 28.1, estimada según la medida en que se hubieran menoscabado los derechos afectados); ii) no debe "atent[ar] de manera injustificable contra la explotación normal de la patente" (atentar de manera injustificable contra un criterio normativo corriente que permite determinar el derecho a obtener un valor económico de la patente por medios comerciales); y iii) no debe "caus[ar] un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente" teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros (intereses legítimos que son más amplios que los intereses jurídicos y que son justificables en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes). • Artículo 27.1 (no discriminación) del Acuerdo sobre los ADPIC: El Grupo Especial constató que las Comunidades Europeas no habían demostrado que la disposición relativa al examen reglamentario discriminaba en función del campo de la tecnología (es decir, contra los productos farmacéuticos en este caso), ya fuera <i>de jure</i> o <i>de facto</i>, en el sentido del artículo 27.1. En opinión del Grupo Especial, los Miembros podían tratar los distintos campos 		

⁶⁶ Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos.

RECUADRO V.1 CANADÁ - PATENTES PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS⁶⁶ (DS114)

de la protección mediante patente de manera diferente siempre que fuera con un fin legítimo. Según el Grupo Especial, el "sentido corriente del término 'discriminar' ... [i]ndudablemente va más allá de la idea del trato diferenciado. Es un término normativo, de connotaciones peyorativas, que se refiere a los resultados de la imposición injustificada de un trato diferencialmente desventajoso. La discriminación puede deberse a un trato explícitamente diferente, lo que a veces se denomina 'discriminación *de jure*', pero también puede deberse a un trato ostensiblemente idéntico pero que, a causa de las diferencias existentes en las circunstancias, surte efectos diferencialmente desventajosos, lo que a veces se denomina 'discriminación *de facto*'".

b) Licencias obligatorias

En el Acuerdo sobre los ADPIC no se utiliza la expresión "licencias obligatorias", sino "usos sin autorización del titular de los derechos". El artículo 31 se refiere tanto a las licencias obligatorias concedidas a terceros para su propio uso como al uso por el Gobierno o en su nombre, sin la autorización del titular del derecho. Puede decirse que una licencia obligatoria es una licencia concedida por una autoridad gubernamental a una persona distinta del titular de la patente que autoriza la producción, importación, venta o utilización del producto protegido por la patente sin el consentimiento del titular de la patente.

El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en la disposición del artículo 5A del Convenio de París⁶⁷ y reconoce el derecho de los Miembros a autorizar licencias obligatorias con sujeción a condiciones destinadas a proteger los intereses legítimos del titular del derecho que se detallan en el artículo 31. Esto se reafirmó en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (Declaración de Doha)⁶⁸ (para más información, véase el módulo X).

Aunque establece ciertas condiciones, el Acuerdo sobre los ADPIC no limita los fundamentos o motivos que pueden utilizarse para justificar el otorgamiento de licencias obligatorias (salvo en el caso de la tecnología de semiconductores).⁶⁹ En el artículo 31 se mencionan las circunstancias de: 1) emergencia nacional; 2) otras circunstancias de extrema urgencia; y 3) las prácticas anticompetitivas, pero únicamente como casos en los que no se aplican algunos de los requisitos normales para la concesión de licencias obligatorias, por ejemplo, que se intente primero obtener una licencia voluntaria.

A continuación se indican las condiciones principales que deben observarse para la concesión de licencias obligatorias, que se establecen en el artículo 31:

⁶⁷ El artículo 5A reconoce el derecho de los miembros a tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación. Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; deberá rechazarse si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria deberá ser no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

⁶⁸ Documento [WT/MIN\(01\)/DEC/2](#), que se reproduce en el anexo 6 de la presente Guía.

⁶⁹ En el caso de la tecnología de semiconductores, los motivos para la concesión de licencias obligatorias se limitan a 1) un uso público no comercial o 2) rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo (artículo 31 c) del Acuerdo sobre los ADPIC).

- Las solicitudes serán consideradas en función de sus circunstancias propias (artículo 31 a) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Los Gobiernos no deben decidir que se conceda automáticamente una licencia obligatoria a una "clase" de patentes —por ejemplo, procedimientos de elaboración del acero— sin considerar la solicitud en función de sus circunstancias propias.

- Primero, un intento infructuoso (artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Por regla general, antes de que se conceda una licencia obligatoria, primero se debe haber intentado infructuosamente obtener una licencia voluntaria en términos y condiciones comerciales razonables en un plazo prudencial. Hay tres circunstancias en las que no es necesario aplicar esta norma: 1) en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia; 2) en los casos de uso público no comercial; y 3) cuando la licencia obligatoria se concede para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia. En la Declaración de Doha se aclaró que los Miembros tienen derecho a determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/sida, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia (véase el módulo X).

- El alcance y la duración de las licencias obligatorias se limitarán a los fines para los que hayan sido concedidas (artículo 31 c) del Acuerdo sobre los ADPIC)

El alcance y la duración de las licencias obligatorias deben limitarse a los fines para los que hayan sido autorizadas. Por ejemplo, si se ha concedido una licencia obligatoria para una invención patentada con el fin de satisfacer una necesidad particular, el alcance y la duración de la licencia deben limitarse a lo que sea necesario para lograr ese fin. Las licencias obligatorias deben poder ser revocadas cuando las circunstancias que justificaron su creación dejan de existir. No obstante, al hacerlo, los intereses legítimos del titular de la licencia podrán ser protegidos; por ejemplo, cualquier inversión realizada por el titular de la licencia para producir el producto en virtud de la licencia obligatoria.

- Las licencias serán de carácter no exclusivo (artículo 31 d) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Las licencias obligatorias deben ser de carácter no exclusivo, es decir, el titular de la licencia no debe tener derecho a impedir que se concedan otras licencias o que el titular de la patente utilice la invención.

- Principalmente para abastecer el mercado interno (artículo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Las licencias obligatorias se autorizarán principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice esos usos. Esta condición podrá atenuarse cuando el Gobierno conceda una licencia obligatoria para corregir prácticas anticompetitivas (artículo 31 k)). El artículo 31bis.1 del Acuerdo sobre los ADPIC enmendado también permite que queden eximidos de esta condición los Miembros que conceden licencias obligatorias para la exportación de productos farmacéuticos genéricos a un Miembro o Miembros importadores habilitados cuyas capacidades internas de fabricación no sean suficientes (véase el módulo X).

- Titular del derecho: remuneración adecuada (artículo 31 h) del Acuerdo sobre los ADPIC)

El titular del derecho debe recibir una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la licencia. Cuando una licencia obligatoria se concede con el fin de corregir prácticas anticompetitivas, la necesidad de esa medida correctiva se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración (artículo 31 k)). El artículo 31bis.2 del Acuerdo sobre los ADPIC enmendado suprime la prescripción de la remuneración adecuada en el Miembro importador, siempre que el titular del derecho reciba una remuneración por parte del Miembro exportador. El propósito es evitar una doble remuneración en los casos en que tanto el Miembro exportador como el Miembro importador conceden licencias obligatorias para un producto farmacéutico genérico (véase el módulo X).

- Las decisiones relativas a la concesión y a la remuneración estarán sujetas a revisión judicial u otra revisión independiente (artículo 31 i) del Acuerdo sobre los ADPIC)

La validez jurídica de toda decisión relativa a la concesión de licencias obligatorias y de toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos debe estar sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro.

- En el caso de las patentes dependientes, se cumplirán ciertas condiciones (artículo 31 l) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Cuando una invención patentada posterior no pueda ser explotada sin infringir una patente anterior (es decir, el caso de las patentes dependientes), solo podrá concederse una licencia obligatoria respecto de la patente anterior si la invención reivindicada en la patente posterior supone un avance técnico importante, y el titular de la patente anterior tendrá derecho a obtener una licencia cruzada para la patente posterior.

El sistema de licencias obligatorias especiales para el acceso a medicamentos suprime la prescripción de que los Miembros deban cumplir las condiciones establecidas en los artículos 31 f) y 31 h), siempre que respeten las prescripciones de notificación y apliquen las condiciones previstas en este sistema en relación con las licencias (artículo 31bis y Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC enmendado). Véase el módulo X.

4 *¿Cuál es la duración mínima de la protección?*

La última cuestión principal de este módulo es la duración de los derechos de patente y las circunstancias en que podrán retirarse.

a) Duración de la protección

La duración mínima de la protección conferida por las patentes será de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 33). La fecha de presentación es la fecha de la solicitud.⁷⁰

⁷⁰ En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se calculará a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente inicial (nota 8). El propósito de esta disposición era tener en cuenta la situación de los Miembros que no disponían de un sistema de concesión inicial, pero sí de un sistema para volver a registrar las patentes concedidas en otra parte.

Los Miembros podrán supeditar la duración de la patente al pago de tasas de renovación o mantenimiento. Los procedimientos correspondientes se rigen por el artículo 62, relativo a la adquisición y mantenimiento de los DPI. Si esas tasas no se pagan, la patente caduca; muchas patentes caducan antes de que finalice su plazo completo de 20 años cuando no hay interés económico en mantenerlas. El Convenio de París contiene algunas disposiciones pertinentes que establecen plazos de gracia para el pago de las tasas y aclaran la duración de las patentes que dependen de un derecho de prioridad de una solicitud de patente presentada en otra parte.⁷¹

En algunas jurisdicciones se concede una prórroga de la duración de la patente a ciertas clases de productos para compensar los retrasos sufridos en la obtención de la aprobación reglamentaria que se necesita para poder comercializar los productos. En el Acuerdo sobre los ADPIC no se exige la concesión de prórrogas de la duración de la patente; por lo tanto, la duración mínima obligatoria solo tiene que ser de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

b) Revocación

¿Pueden los Miembros retirar una patente incluso antes de su fecha de expiración? En caso afirmativo, ¿por qué motivos? ¿Qué dice el Convenio de París a este respecto?

En cuanto a la duración de un derecho de patente, en los artículos 4*bis* y 5A del Convenio de París se reconoce que las patentes de una misma invención en diferentes países son independientes entre sí, y que los miembros no preverán la caducidad de una patente para prevenir el abuso de derechos exclusivos, salvo en el caso de que la concesión de una licencia obligatoria no hubiese bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de que hayan transcurrido dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. Además, la introducción por el titular de la patente en el Miembro en que esta se ha concedido de objetos fabricados en otro Miembro no provocará la caducidad de la patente.

El artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC amplía las disposiciones pertinentes del Convenio de París y prevé la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

La interpretación del artículo 32 ha sido objeto de un debate en el Consejo de los ADPIC, del que se dejó constancia en los documentos [IP/C/M/8](#) e [IP/C/M/9](#). Algunos Miembros consideraban que la cuestión de la revocación de patentes se abordaba en los artículos 27, 29 y 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, que las patentes no podían ser revocadas por los Miembros excepto basándose en motivos que habrían justificado la denegación de la concesión de una patente en relación con la solicitud correspondiente. Según esa opinión, el Acuerdo sobre los ADPIC impedía que un Miembro revocase una patente a fin de alcanzar otros objetivos generales de interés social, tales como fomentar la transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Según otras opiniones, la revocación se abordaba únicamente en el artículo 32 y esa disposición no restringía el derecho de los Miembros a tomar una decisión sobre los motivos de la revocación, con sujeción a las limitaciones prescritas en el artículo 5 del Convenio de París.

⁷¹ En virtud del artículo 5*bis* del Convenio de París, los miembros están obligados a conceder un plazo de gracia para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de una solicitud de patente. En cuanto a la duración de un derecho de patente, en el artículo 4*bis* del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, se establece que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes desde el punto de vista de su duración normal y que las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán de una duración igual a la que habrían tenido si se hubieran solicitado o concedido sin el beneficio de prioridad.