

CONVENIOS INTERNACIONALES

MULTILATERALES

Tratado sobre el derecho de patentes, Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 junio 2000. BOE, 9-X-2013.

ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES DE 1 JUNIO 2000

1. El 6 noviembre 2013 entró en vigor el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) en España. Este tratado se aplica tanto a las solicitudes nacionales de patente que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor, como a patentes ya concedidas y con efectos en España. Asimismo, y como consecuencia de la entrada en vigor del PLT, se han actualizado los folletos de validaciones de patentes europeas que están accesibles en el siguiente enlace: http://www.oepm.es/es/invenciones/patente_europeas/Validacion/. Dicho Tratado y su Reglamento son de aplicación tanto a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invención nacionales y patentes de adición que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor como a patentes de invención nacional y regional y patente de adiciones ya concedidas y con efectos en España. El Tratado consta de 27 artículos y va acompañado de un Reglamento de ejecución, integrado, a su vez, por 21 Reglas, unas declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática en cuyo seno fue aprobado y unos formularios internacionales tipo.

2. Como es bien sabido, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado. Es el procedimiento más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores. La invención debe ser un producto o un proceso que proporcione una forma innovadora de realizar algo o que brinde una solución técnica nueva a un problema. La cobertura de la protección conferida ha sido hasta tiempos recientes extraordinariamente compleja, debido en parte a la insuficiencia de las disposiciones contenidas en el Convenio de la Unión de París. Existían, además muchos problemas en presencia pues gran parte de los países en desarrollo y algunos países desarrollados excluían los productos farmacéuticos de la protección por patentes, con fundamento en sus políticas públicas y otros excluían los productos agrícolas, los alimentos y ciertas invenciones biológicas.

En el sector de las patentes ocupa un lugar descollante el Tratado de Washington de cooperación en materia de patentes de 1970, modificado en 1979 y en 1984 (PCT). El Tratado, en el que participan casi un centenar de Estados, si bien no unifica el régimen de concesión, sí crea un sistema de colaboración que abarca procedimientos unificados de solicitud internacional y de búsqueda internacional, así como de examen preliminar internacional de la novedad de las invenciones. Ofrece un servicio común para realizar búsquedas internacionales con la finalidad de descubrir el estado de la técnica pertinente para solicitudes de patente. Como en la actualidad todas las patentes del mundo son documentos nacionales otorgados conforme a normas y procedimientos nacionales, el Tratado permite que los titulares de patentes se ahorren parte del proceso, si quieren buscar protección a escala internacional, permitiendo el examen preliminar de la solicitud; dicho en otros términos, permite investigar la protección por patente para las distintas invenciones simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de

solicitudes de patente “internacionales”. Este proceso resulta de gran utilidad para los titulares de patentes porque establece la prioridad de una solicitud a escala internacional; de esta suerte una solicitud de patente se convierte en una especie de espacio “reclamado” antes de solicitarla a escala nacional y también porque confiere a los solicitantes un lapso de tiempo precioso para evaluar el potencial del mercado de su patente en los diferentes países, y volver a pensar su estrategia antes de continuar con el registro nacional (L. Horwitz, “The Patent Co-operation Treaty”, *JWTL*, vol. 5, 1971, pp. 61–71; E.L. Flanagan, “The Patent Cooperation Treaty: Effects on Domestic and Foreign Patent Practice”, *Int'l Lawyer*, vol. 13, 1979, pp. 141–153; W.S. Wolfeld, “International Patent Cooperation. The New Step”, *Cornell Int'l L. J.*, vol.16, 1983, pp. 229–268). Pueden presentar tales solicitudes los nacionales o residentes de un Estado contratante y pueden presentarse generalmente ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección del solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Si la nacionalidad o el domicilio del solicitante corresponde a un Estado contratante que es parte en el Convenio sobre la Patente Europea, en el Protocolo de Harare sobre patentes y dibujos y modelos industriales o en el Convenio sobre la Patente Euroasiática, la solicitud internacional puede presentarse también en la Oficina Europea de Patentes, en la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) o en la Oficina Euroasiática de Patentes (EAPO), respectivamente. La solicitud internacional se somete luego a lo que se llama “búsqueda internacional”, que se lleva a cabo por una de las principales Oficinas nacionales de patentes.

3. La práctica generada por este complejo entramado convencional cuenta con un marco institucional no menos complejo en cuya cúspide figura la OMPI, uno de cuyos cometidos es la puesta en práctica del régimen convencional unionista. Aunque los Convenios de París y de Berna siguen siendo la piedra angular del sistema convencional de esta institución, los convenios suscritos en años posteriores han ampliado y profundizado el alcance de la protección incorporando los cambios tecnológicos y nuevas esferas de interés. Dos ejemplos recientes a este respecto son el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) (*vid.* T.C. Vinje, “The New WIPO Copyright Treaty: A Happy Result in Geneva”, *European Intellectual Property Review*, vol. 19, 1997, pp. 230–236; R. Antequera Parilli, “El nuevo Tratado de la OMPI sobre derecho de autor”, *Actas de Derecho industrial*, t. XVIII, 1997, pp. 47–72) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) que contienen reglas básicas que adaptan la protección internacional del derecho de autor y los derechos conexos al nuevo entorno de Internet, instrumentos que han entrado en vigor en 2002 y que suponen una importante actualización, desde el punto de vista de la incidencia de las nuevas tecnologías, del Convenio de Berna sobre los derechos de autor y del Convenio de Roma de 1961 (P. de Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, 2002, pp. 218–222; C. Vattier Fuenzalida, “Los tratados de la OMPI sobre derechos de autor y sobre intérpretes o ejecutantes y fonogramas de 1996”, *Homenaje a Don Antonio Hernández Gil*, vol. I, Madrid, 2001, pp. 2217–2215). Asimismo, con la finalidad de dar una respuesta a las previsiones que establecen los tratados internacionales que regulan este sector y de regular las Uniones que se crean a través de ellos, la OMPI ha elaborado una Ley tipo para los países en desarrollo sobre invenciones y preparado varias guías jurídicas como la Guía de Licencias para los países en desarrollo y la guía al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas

4. Dentro de las actividades de la OMPI se encuentra también la unificación de las legislaciones en materia de patentes toda vez que las normas y principios establecidos en las legislaciones nacionales y regionales sobre patentes ofrecen importantes discrepancias y en ocasiones comportan formalidades innecesarias. Ello acarrea problemas a los solicitantes que desean obtener protección en varios países, a los titulares de patentes que traten de mantener y hacer valer sus derechos, y a terceros que deseen adoptar ciertas medidas, como obtener licencias o conseguir que se revoque una patente, además de ser un obstáculo para la cooperación de las oficinas de patente de todo el mundo. Por eso uno de los objetivos prioritarios de la OMPI ha sido el desarrollo de la cooperación interestatal en el ámbito de las patentes con el fin de asegurar una protección adecuada, que ha cristalizado en la redacción de un Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y de su Reglamento sobre formalidades y sus procedimientos en materia de patentes, adoptado el 1 junio 2000 en el marco de una Conferencia Diplomática, cuya finalidad es

armonizar las formalidades nacionales en materia de patentes en todo el mundo. El PLT pretende racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales de patentes para la presentación de solicitudes de patentes nacionales o regionales, el mantenimiento de las patentes, así como ciertos requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente, por ejemplo, las comunicaciones, las representaciones o el registro de cambios relativos a las patentes y a las solicitudes de patente. Existe una vinculación estrecha entre este instrumento y el PCT y su Reglamento con el fin de evitar que se creen distintas normas nacionales sobre las formalidades de patentes en relación con las solicitudes nacionales e internacionales.

5. El objetivo fundamental del PLT es el facilitar los trámites administrativos y procedimentales a los solicitantes de patentes, se comprende que el Tratado esté imbuido de un espíritu marcadamente garantista que se evidencia, v.gr., en su art. 11, donde se establece la obligación para las Oficinas de prorrogar los plazos, o en su art. 12, que prevé el restablecimiento de derechos. Bien entendido que este instrumento no crea ninguna Unión y carece, por tanto, de personalidad jurídica propia; como paliativo instituye una Asamblea que se constituye en máximo órgano de gobierno y cuyas competencias se detallan en el art. 17, que se inicia con la declaración general de que la Asamblea “tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento, desarrollo y aplicación del Tratado”.

En particular, el Tratado contiene disposiciones sobre los siguientes aspectos.

i) Uniformiza los requisitos relativos a la obtención de la fecha de presentación para reducir el riesgo de que los solicitantes pierdan inadvertidamente esa fecha, que reviste vital importancia a lo largo de todo el procedimiento de patentamiento. El PLT exige a las oficinas de las Partes Contratantes que atribuyan una fecha de presentación a las solicitudes cuando se cumplan tres sencillos requisitos de forma: en primer lugar, una indicación en el sentido de que los elementos recibidos por la oficina son una solicitud de patente de invención; en segundo lugar, indicaciones que permitan a la oficina identificar al solicitante o comunicarse con él (no obstante, las Partes Contratantes podrán exigir ambas indicaciones); en tercer lugar, una parte en la que se describa la invención. No podrá exigirse ningún elemento adicional para conceder la fecha de presentación. En particular, las Partes Contratantes no podrán supeditar la atribución de la fecha de presentación a que se tramiten una o varias reivindicaciones o al pago de una tasa. Como ya hemos visto, esas obligaciones no son requisitos máximos sino absolutos, de manera que las Partes Contratantes no podrán conceder la fecha de presentación si no se han cumplido todos ellos.

ii) Incorpora un conjunto de requisitos formales aplicables a las solicitudes nacionales y regionales por la vía de incorporar al PLT los requisitos relacionados con la forma y el contenido de las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PLT, incluido el contenido del formulario de solicitud del PLT y el uso de ese formulario acompañado de la indicación de que la solicitud debe tramitarse como solicitud nacional. Así se eliminan o se reducen las diferencias de procedimiento entre los sistemas nacionales, regionales e internacionales de patentes.

iii) Establece Formularios Internacionales Tipo, que deberán ser aceptados por las oficinas de todas las Partes Contratantes.

iv) Simplifica una serie de procedimientos ante las oficinas de patentes, lo que contribuye a reducir los gastos de los solicitantes y de las oficinas. Entre dichos procedimientos se encuentran las excepciones a la representación obligatoria, las restricciones relativas a la obligación sistemática de presentación de pruebas, la obligación de que las oficinas acepten las comunicaciones únicas que comprendan más de una solicitud o patente en determinados casos (v.gr., un único poder) o la restricción relativa a la obligación de presentar la copia y la traducción de la solicitud anterior.

v) Prevé procedimientos para evitar la pérdida accidental de derechos sustantivos en caso de incumplimiento de los requisitos formales o de los plazos. Cabe citar entre ellos la obligación de las oficinas de notificar al solicitante o a otros interesados las prórrogas de los plazos, la continuación de la tramitación, el restablecimiento de los derechos y las restricciones en materia de revocación o de anulación de la patente por defectos de forma, cuando la oficina no los hubiera comunicado en la fase de solicitud.

vi) Por último, facilita la presentación de la solicitud por medios electrónicos, al tiempo que se garantiza la coexistencia de las comunicaciones por dichos medios y en papel. El PLT prevé la posibilidad de

que las Partes Contratantes excluyan las comunicaciones en papel y recurran únicamente a las comunicaciones electrónicas a partir del 2 junio 2005. Sin embargo, incluso después de esa fecha, deberán aceptar las comunicaciones en papel en lo que respecta a atribuir la fecha de presentación y al cumplimiento de plazos. En ese sentido, en las Declaraciones concertadas se establece que los países industrializados seguirán prestando apoyo a los países en desarrollo y a los países en transición para que éstos utilicen la presentación de la solicitud por medios electrónicos.

6. A los efectos de mejor comprensión de este instrumento debe tenerse en cuenta la Instrucción de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Tratado sobre el Derecho de Patentes y del Reglamento del Tratado sobre Derecho de Patentes, de 15 octubre 2013 (*vid.* http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2013/2013_11_06_Instruccion_PLT_15_10_13.pdf).

El PLT establece ciertos requisitos mínimos para la obtención de una fecha de presentación, requisitos formales internacionales, formularios uniformizados y procedimientos simplificados. Sin embargo, no armoniza desde un punto de vista sustantivo o de fondo las diferentes legislaciones internacionales en materia de patentes. No en vano se trata de un tratado de alcance limitado toda vez que su objetivo no es otro que el armonizar los requisitos formales en materia de Derecho de patentes. Las partes contratantes son libres de establecer cualesquiera requisitos de derecho sustantivo, posibilidad expresamente prevista en el art. 2, si bien, esta regla encuentra su excepción en el art. 15, precepto que incorpora por referencia las disposiciones de derecho sustantivo previstas en el Convenio de la Unión de París, esto es, los arts. 2 a 5 *quater*, 11 y 12. Bien entendido que las normas del PLT tienen el carácter de mínimos que han de ser respetados. Esto significa que cualquier Estado miembro puede incluir en su legislación normas más favorables que las previstas en el Tratado, posibilidad expresamente reconocida en el párrafo 1º del art. 2, que señala que las partes tienen libertad para introducir requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, sean más favorables que los previstos en el Tratado y en el Reglamento.

7. Pese a estas limitaciones, al margen de la política española en tenor a la Patente Única Europea y del desfavorable fallo del TJUE, no cabe duda que tras la vigor del PLT, España ampliará su ámbito de armonización en la materia con los países de su entorno más próximo en lo que respecta a los aspectos formales de las patentes, lo cual, además de reducir cargas administrativas, acercarnos a las prácticas seguidas en otros ordenamientos jurídicos y establecer un mecanismo más flexible de solicitudes de patentes, permitirá evitar perjuicios a los solicitantes de títulos nacionales.

Previsiblemente se producirán cambios relevantes en la tramitación de patentes y modelos de utilidad españoles, especialmente en lo referido a la obtención de una fecha de presentación, la reivindicación de prioridad y la representación obligatoria para los no residentes en un Estado miembro de la UE. El PLT racionaliza, armoniza y simplifica los requisitos formales que establecen las Oficinas nacionales de los Estados y las oficinas regionales, tipo Oficina Europea de Patentes para la presentación y tramitación de solicitudes de patentes, el mantenimiento de las mismas, así como otros requisitos como por ejemplo la presentación electrónica, la representación ante las oficinas de patentes, etc.. Se simplifican, cabe insistir en ello, los requisitos formales para la obtención de fecha de presentación: en lo concerniente a la obtención de una fecha de presentación, podrá presentarse una solicitud sin reivindicaciones, en cualquier idioma e, incluso, se podrá presentar por referencia a una solicitud anterior. Cuando proceda, deberá aportarse una traducción al castellano de la solicitud en un plazo no inferior a 2 meses desde notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las copias certificadas de los documentos de prioridad podrán aportarse dentro de un plazo no inferior a 16 meses contados desde la fecha de prioridad más antigua, siendo necesario aportar una traducción al castellano únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable. Asimismo, será posible corregir y adicionar reivindicaciones de prioridad de una solicitud si se presenta una petición a tal efecto dentro de un plazo no inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación más antigua de las solicitudes anteriores respecto de las cuales se reivindique prioridad y la prioridad está válidamente reivindicada. También será posible restaurar el derecho de prioridad si se presenta una petición