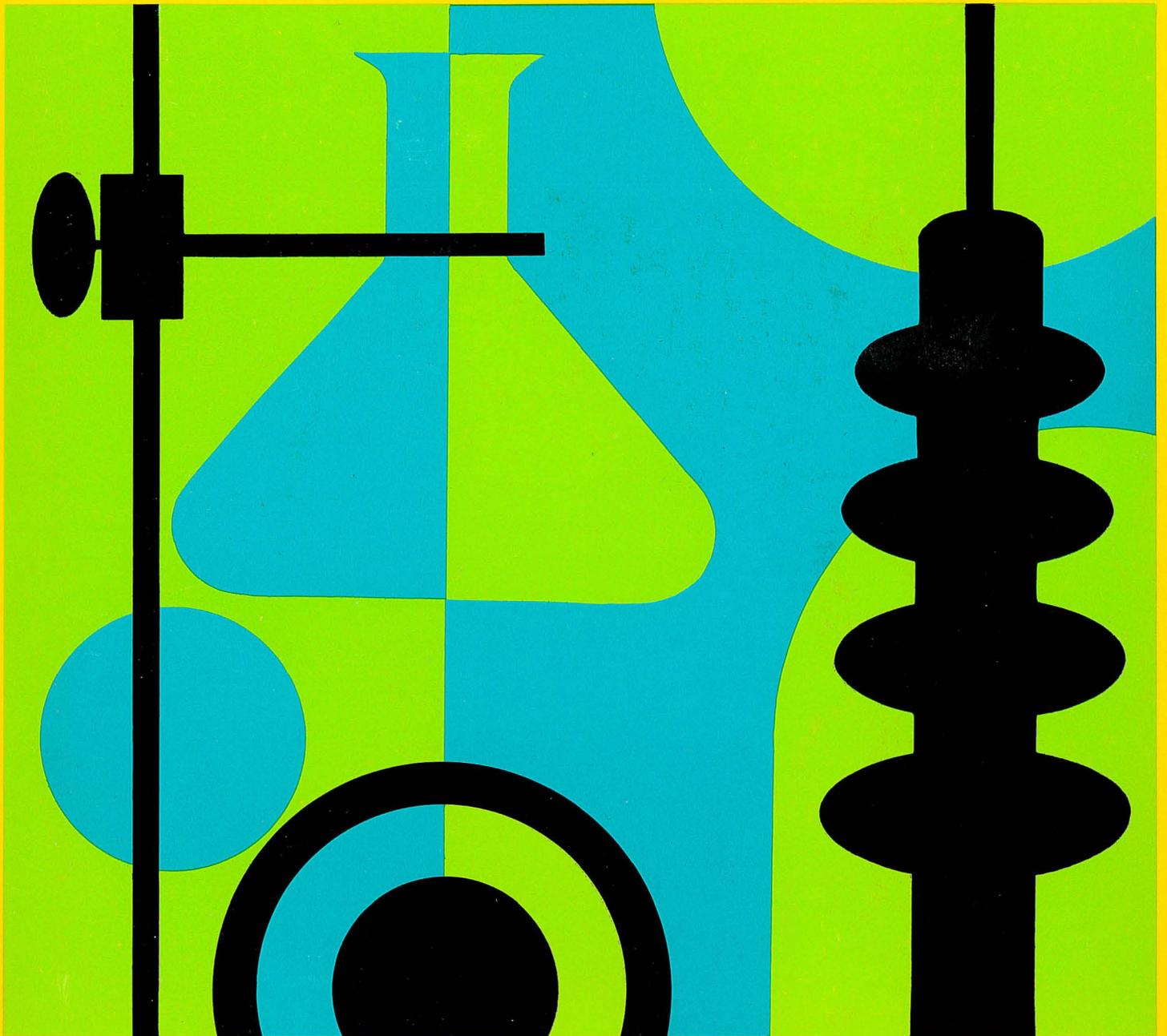


LEY TIPO DE LA OMPI  
PARA LOS PAISES EN DESARROLLO  
SOBRE INVENCIONES

Volumen I

PATENTES DE INVENCION



ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Ginebra 1979

LEY TIPO DE LA OMPI  
PARA LOS PAISES EN DESARROLLO  
SOBRE INVENCIONES

Volumen I  
(Publicación OMPI N° 840 (S))

CORRIGENDUM

1. En la página 24, el Artículo 127.2) debe decir:

"2) Cuando la solicitud contenga la declaración prevista en el párrafo 1), la Oficina de Patentes podrá pedir al solicitante que, en el plazo prescrito, proporcione una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina donde se presentó."

2. En la página 25, el Artículo 130.3)a)ii) debe decir:

"ii) la solicitud satisface los requisitos establecidos por el Artículo 123.2)a) y las disposiciones del Reglamento relativas a la forma y al contenido de la solicitud;"

3. En la página 76, la variante propuesta para el Artículo 127.2) debe decir:

"Variante: 2) En un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud que contenga la declaración, el solicitante deberá proporcionar a la Oficina de Patentes una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina donde se presentó."

4. En la página 127, la Regla 123bis.1.a) debe decir:

"a) La solicitud contendrá:

- i) una petición, que figurará en el formulario impreso;
- ii) el título de la invención;
- iii) indicaciones relativas al solicitante y al mandatario, si procede;
- iv) información relativa al inventor, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 123bis.5;
- v) una declaración de prioridad, si procede."

(Septiembre de 1981)



ORGANIZACION MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**LEY TIPO DE LA OMPI  
PARA LOS PAISES EN DESARROLLO  
SOBRE INVENCIONES**

**Volumen I**

**PATENTES DE INVENCION**



**GINEBRA  
1979**

**PUBLICACION OMPI**

**Nº. 840 (S)**

**ISBN 92-805-0009-0**

© OMPI 1979

## INDICE

	Página
<b>INTRODUCCION</b> . . . . .	5
<b>TEXTO DE LA LEY TIPO</b> . . . . .	11
<b>PREAMBULO</b> . . . . .	15
<b>PRIMERA PARTE : PATENTES DE INVENCION</b> . . . . .	16
Capítulo I : Disposiciones generales ; Oficina de Patentes . . . . .	16
Capítulo II : Patentabilidad . . . . .	19
Capítulo III : Derecho a la patente ; mención del inventor . . . . .	21
Capítulo IV : Solicitud de patente ; examen de la solicitud ; concesión de la patente	23
Capítulo V : Derechos y obligaciones del solicitante o del titular de la patente	28
Capítulo VI : Duración de la patente y tasas anuales . . . . .	30
Capítulo VII : Cambios en la propiedad y copropiedad de la solicitud de patente	31
o de la patente . . . . .	31
Capítulo VIII : Licencias contractuales. . . . .	32
Capítulo IX : Licencias no voluntarias . . . . .	34
Capítulo X : Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el	40
gobierno . . . . .	40
Capítulo XI : Renuncia y nulidad . . . . .	41
Capítulo XII : Infracción . . . . .	43
<b>COMENTARIO DE LA LEY TIPO</b> . . . . .	45
<b>PREAMBULO</b> . . . . .	49
<b>PRIMERA PARTE : PATENTES DE INVENCION</b> . . . . .	50
Capítulo I : Disposiciones generales ; Oficina de Patentes . . . . .	50
Capítulo II : Patentabilidad . . . . .	58
Capítulo III : Derecho a la patente ; mención del inventor . . . . .	65
Capítulo IV : Solicitud de patente ; examen de la solicitud ; concesión de la patente	69
Capítulo V : Derechos y obligaciones del solicitante o del titular de la patente	83
Capítulo VI : Duración de la patente y tasas anuales. . . . .	89
Capítulo VII : Cambios en la propiedad y copropiedad de la solicitud de patente	92
o de la patente . . . . .	92
Capítulo VIII : Licencias contractuales. . . . .	94
Capítulo IX : Licencias no voluntarias . . . . .	98
Capítulo X : Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el	108
gobierno . . . . .	108
Capítulo XI : Renuncia y nulidad . . . . .	110
Capítulo XII : Infracción . . . . .	114
<b>REGLAMENTO DE LA LEY TIPO (Primera Parte: Patentes de invención)</b> . .	119
<b>LISTA DE EXPERTOS Y OTROS PARTICIPANTES</b> . . . . .	143



## **INTRODUCCION**



## INTRODUCCION

### *Reseña histórica*

1. En 1965, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesoras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), publicaron una Ley tipo sobre invenciones para los países en desarrollo. Una década después, se hizo sentir la necesidad de una revisión de esa Ley tipo, debido especialmente a nuevas tendencias manifestadas en las legislaciones de ciertos países en desarrollo.

2. Bajo la égida del Comité Permanente de la OMPI de Cooperación para el Desarrollo en materia de Propiedad Industrial (denominado en adelante « el Comité Permanente »), en 1974 comenzaron los trabajos de revisión de la Ley tipo del BIRPI. Se creó un Grupo de Trabajo encargado de la Ley tipo para países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos (« know-how ») (denominado en adelante « el Grupo de Trabajo »), el cual celebró ocho reuniones (noviembre de 1974, mayo de 1975, noviembre de 1975, junio de 1976, noviembre/diciembre de 1976, junio de 1977, mayo de 1978 y marzo de 1979).

3. El Grupo de Trabajo estuvo integrado por expertos, actuando a título personal, de un cierto número de países y observadores en representación de determinadas organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales. Los expertos fueron designados por la Oficina Internacional de la OMPI tras consulta con los gobiernos interesados. En las reuniones del Grupo de Trabajo participaron expertos de los siguientes países: Alemania (República Federal de), Argelia, Argentina, Brasil, Camerún, Cuba, Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, Indonesia, Israel, Kenya, México, Polonia, Reino Unido, Sri Lanka, Túnez, Unión Soviética, Yugoslavia y Zaire. Delegaron observadores a las reuniones del Grupo de Trabajo: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT); las organizaciones intergubernamentales siguientes: Centro de Desarrollo Industrial de los Estados Arabes (IDCAS), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Secretaría del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino), Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA); las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIFI), Asociación Interamericana de Abogados (IAPA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Cámara Internacional de Comercio (CIC), Consejo de las Federaciones Industriales Europeas (CEIF), Federación Europea de Mandatarios de la Industria de la Propiedad Industrial (FEMIFI), Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Federación Internacional de Agentes de Patentes (FICPI), Licensing Executives Society (LES), Pacific Industrial Property Association (PIPA), Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE). Al final del presente volumen figura una lista completa de expertos y otros participantes.

4. El Comité Permanente estuvo informado regularmente del progreso de las labores del Grupo de Trabajo. Los debates del Grupo de Trabajo se desarrollaron sobre la base de proyectos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI. En sus tres primeras reuniones, el Grupo de Trabajo examinó un primer proyecto de disposiciones tipo. En sus tres reuniones siguientes, el Grupo de Trabajo examinó un segundo proyecto de disposiciones tipo así como un primer proyecto de comentario y un primer proyecto de Reglamento tipo (cabe observar que la Ley tipo del BIRPI no contenía Reglamento tipo). Tras la Sexta Reunión y sobre la base de los debates del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional elaboró el último proyecto de nueva Ley tipo. Ese último proyecto se sometió a los gobiernos de los Estados miembros del Comité Permanente y a ciertas organizaciones, para que formularan observaciones por escrito. Las observaciones así recibidas fueron puestas en conocimiento del Grupo de Trabajo.

5. El Grupo de Trabajo dedicó su Séptima Reunión al examen de la Primera Parte del último proyecto de nueva Ley tipo, que trata de las patentes de invención. En sus reuniones de septiembre/octubre de 1978, el Comité de Coordinación de la OMPI y el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) aprobaron la publicación de esta Primera Parte y decidieron que las demás Partes de esta Ley tipo se someterían al Comité Permanente, para observaciones, antes de su publicación. En aplicación de tales decisiones, la presente publicación contiene solamente la Parte de la nueva Ley tipo que trata de las patentes de invención.

6. Por lo que se refiere a las demás Partes de la nueva Ley tipo, el Grupo de Trabajo examinó el último proyecto en su Octava Reunión (y última). La Oficina Internacional está procediendo a modificar ese último proyecto, habida cuenta de las opiniones expresadas en esa reunión, antes de someterlo al Comité Permanente en su reunión de 1980. Una vez que el Comité Permanente haya formulado sus observaciones, la Oficina Internacional publicará la versión definitiva de esas otras Partes. Se ha previsto que traten de los conocimientos técnicos, del examen y registro de contratos (contratos de licencia o de cesión relativos a patentes o solicitudes de patente y contratos de conocimientos técnicos), de los certificados de inventor, de las innovaciones y de las patentes de transferencia de tecnología.

#### *Estructura de la presente publicación*

7. Esta publicación presenta la Primera Parte de la Ley tipo de la manera siguiente: En primer lugar figuran las disposiciones propiamente dichas (páginas 11 a 44), seguidas del comentario (páginas 45 a 118), el cual precede al Reglamento tipo (páginas 119 a 141). Cada uno de esos elementos está precedido por un índice detallado. Con el fin de permitir que el lector se sitúe más fácilmente (y ello especialmente en lo que concierne a las otras Partes aún no publicadas de la nueva Ley tipo), las disposiciones tipo de la Primera Parte van numeradas a partir de 101 (las de la Segunda Parte lo serán a partir de 201, las de la Tercera Parte a partir de 301, etc.). Por otra parte, las reglas del Reglamento tipo llevan el mismo número que las disposiciones tipo a las que se refieren.

#### *Naturaleza de la Ley tipo*

8. Como su propio nombre indica, la Ley tipo sólo es un modelo. La forma de las legislaciones nacionales existentes así como la terminología que utilizan varían considerablemente, según las tradiciones jurídicas, las estructuras gubernamentales y otros factores. Los países que deseen inspirarse en la nueva Ley tipo para la elaboración o modificación de su legislación podrán adaptarla no solamente a sus necesidades específicas de desarrollo, que también pueden variar considerablemente, sino incluso a sus costumbres en materia de redacción legislativa.

9. *La Ley tipo es un modelo de ley nacional. Si varios países agrupados en un conjunto regional desearan establecer un sistema regional de protección de las invenciones, podrían utilizarse los principios esenciales reconocidos en la nueva Ley tipo, pero debería introducirse cierto número de modificaciones para tener en cuenta el carácter regional del sistema a establecer.*

10. *La nueva Ley tipo no contiene disposiciones finales y transitorias, pues éstas deben adaptarse muy especialmente a la situación de cada país. Pueden presentarse dos casos: en el primero, el país que se disponga a la legislar aún no dispone de ley sobre invenciones. En este caso, no será necesario prever disposiciones transitorias, y será suficiente con dedicar una exposición a la entrada en vigor de la ley a menos que no la haga superflua una regla general aplicable a todas las leyes. En el segundo caso, el país que se disponga a legislar ya posee una ley sobre invenciones. En tal caso, no solamente será necesario que se reglamente la cuestión de la entrada en vigor de la nueva ley, sino que además será necesario prever una disposición que derogue las disposiciones legales anteriores y que fije el estatuto de las patentes concedidas y de las solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley. A este respecto, parece ser la mejor solución prever que las disposiciones anteriores continúen siendo aplicables a esas patentes y a esas solicitudes de patente así como a las patentes concedidas en base a las mismas, de tal manera que el nuevo derecho, que sólo se aplicará a las solicitudes de patente presentadas tras su entrada en vigor, se introduciría progresivamente en el país.*

11. *Cualquier gobierno de un país en desarrollo que desee informaciones suplementarias a las que se proporcionan en la presente publicación o consejos relacionados con la nueva Ley tipo, podrá dirigirse a la Oficina Internacional de la OMPI, la que se esforzará en facilitar esas informaciones y suministrar esos consejos.*

Ginebra, 1979

Arpad Bogsch

Director General de la OMPI



**TEXTO DE LA LEY TIPO**

**Preámbulo**

**y**

**Primera Parte : Patentes de Invención**





	Página
<b>CAPITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE O DEL TITULAR DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>28</b>
Artículo 134: Derechos y obligaciones; definición de « explotación industrial »	28
Artículo 135: Efectos de la concesión de la patente; definición de « explotación » . . . . .	28
Artículo 136: Limitación de los derechos . . . . .	29
Artículo 137: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior . . . . .	29
<b>CAPITULO VI: DURACION DE LA PATENTE Y TASAS ANUALES . . . . .</b>	<b>30</b>
Artículo 138: Duración de la patente y prórroga . . . . .	30
Artículo 139: Tasas anuales. . . . .	30
<b>CAPITULO VII: CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>31</b>
Artículo 140: Cambios en la propiedad de la solicitud de patente o de la patente . . . . .	31
Artículo 141: Copropiedad de la solicitud de patente o de la patente . . . . .	31
<b>CAPITULO VIII: LICENCIAS CONTRACTUALES . . . . .</b>	<b>32</b>
Artículo 142: Definiciones . . . . .	32
Artículo 143: Forma de los contratos de licencia . . . . .	32
Artículo 144: Derechos del licenciataria . . . . .	32
Artículo 145: Derechos del licenciante . . . . .	32
Artículo 146: Efectos de la falta de concesión de la patente o de su anulación	33
<b>CAPITULO IX: LICENCIAS NO VOLUNTARIAS . . . . .</b>	<b>34</b>
Artículo 147: Definiciones . . . . .	34
Artículo 148: Licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial. . . . .	34
Artículo 149: Licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes . . . . .	34
Artículo 150: Solicitud de licencia no voluntaria. . . . .	35
Artículo 151: Procedimiento de concesión de la licencia no voluntaria . . . . .	35
Artículo 152: Recursos. . . . .	37
Artículo 153: Derechos y obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria; otros efectos de la licencia no voluntaria . . . . .	37
Artículo 154: Sublicencia prohibida; transmisión de la licencia no voluntaria	38
Artículo 155: Modificación y revocación de la licencia no voluntaria; renuncia a la licencia no voluntaria . . . . .	39
<b>CAPITULO X: EXPLOTACION POR EL GOBIERNO O POR TERCEROS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO . . . . .</b>	<b>40</b>
Artículo 156: Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno . . . . .	40
<b>CAPITULO XI: RENUNCIA Y NULIDAD . . . . .</b>	<b>41</b>
Artículo 157: Renuncia a la patente . . . . .	41
Artículo 158: Nulidad de la patente . . . . .	41
Artículo 159: Efectos de la nulidad . . . . .	42
<b>CAPITULO XII: INFRACCION . . . . .</b>	<b>43</b>
Artículo 160: Actos constitutivos de infracción . . . . .	43
Artículo 161: Acción por infracción . . . . .	43
Artículo 162: Acción para comprobación. . . . .	44
Artículo 163: Amenaza de acción por infracción . . . . .	44
Artículo 164: Acciones penales . . . . .	44

## **PREAMBULO**

### **1. Considerando**

- a) la importancia de la nueva tecnología para el desarrollo económico del país y, en particular, para su industrialización;
- b) la necesidad de crear nueva tecnología en el país y de adaptar la tecnología existente a sus necesidades;
- c) la necesidad del acceso a la tecnología extranjera;

### **2. Considerando igualmente**

- a) que una de las condiciones esenciales para la creación de nueva tecnología en el país, para la adaptación de la tecnología existente a sus necesidades y para el acceso a la tecnología extranjera, es el establecimiento de un régimen jurídico y administrativo que tienda a favorecer el espíritu inventivo de los nacionales del país y a alentar las inversiones en todos los sectores de la industria que utilicen invenciones, la evaluación, la selección, la adquisición y la asimilación de tecnología extranjera así como el perfeccionamiento de dicha tecnología, de conformidad con las necesidades del país;
- b) que la protección de las invenciones y la remuneración de las innovaciones son elementos importantes de ese régimen jurídico y administrativo;

### **3. Teniendo en cuenta**

- a) que la protección de las invenciones y la remuneración de las innovaciones ponen en juego intereses privados y públicos;
- b) que los derechos concedidos en materia de protección de invenciones o de remuneración de innovaciones deben tener una contrapartida de obligaciones;
- c) que una obligación importante del titular de una patente es garantizar en el territorio del país la adecuada explotación industrial de la invención patentada;
- d) que la tarea de una oficina de propiedad industrial no consiste solamente en tramitar las solicitudes de protección de las invenciones, sino también en ofrecer al público información sobre la tecnología existente a partir de los documentos de patentes publicados;
- e) que el régimen jurídico y administrativo relativo a la protección de las invenciones y a la remuneración de las innovaciones, así como a la difusión de la información tecnológica resultante, constituye un elemento importante de la infraestructura tecnológica del país,

**El [autoridad] promulga la siguiente Ley:**

## **PRIMERA PARTE: PATENTES DE INVENCION**

### **CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES; OFICINA DE PATENTES**

#### **Artículo 101: Protección de las invenciones**

En virtud de la presente Ley, las invenciones estarán protegidas por patentes concedidas por la Oficina de Patentes.

#### **Artículo 102: Organización de la Oficina de Patentes**

- 1) La Oficina de Patentes se instituirá como un servicio público. Estará bajo la supervisión de [...].
- 2) El [...] nombrará al Director de la Oficina de Patentes.
- 3) El [...] determinará la estructura orgánica y regulará todas las cuestiones relativas al sistema financiero y presupuestario de la Oficina de Patentes.
- 4) Las decisiones de la Oficina de Patentes irán firmadas por su Director o por el funcionario que éste designe.

#### **Artículo 103: Funciones de la Oficina de Patentes**

Además de la concesión de patentes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 101, la Oficina de Patentes se encargará de estimular el espíritu inventivo de los nacionales del país y de las demás funciones que le sean asignadas por la presente Ley.

#### **Artículo 104: Servicio de información en materia de patentes**

- 1) La Oficina de Patentes ofrecerá al público un servicio de información en materia de patentes.
- 2) La base de este servicio de información en materia de patentes será un centro de documentación sobre patentes establecido por la Oficina de Patentes o puesto a su disposición, que contendrá documentos de patentes y otros documentos apropiados distintos de los de patentes, en particular los documentos de patentes nacionales y las colecciones de documentos de patentes extranjeras que se especifican en el Reglamento a que se refiere el Artículo 110.
- 3) El servicio de información en materia de patentes podrá prestarse también sobre la base de la asistencia técnica ofrecida por otra institución especializada en el servicio de información en materia de patentes, ya se trate de una institución regional, internacional o extranjera, con la que la Oficina de Patentes podrá celebrar un acuerdo al efecto, particularmente en el marco del Artículo 50 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

4) El servicio de información en materia de patentes funcionará de manera que, en particular, facilite la transferencia y adquisición de tecnología por el país y por las empresas y los organismos de investigación en él establecidos, así como el desarrollo de la investigación y la tecnología en el plano nacional. A tal efecto, la Oficina de Patentes deberá establecer especialmente, o habilitar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2), un servicio que, previa petición, proporcione información sobre el estado de la técnica y sobre la existencia de tecnología patentada en un determinado sector tecnológico. El Reglamento mencionado en el Artículo 110 podrá prever una tasa por el suministro de esas informaciones.

#### **Artículo 105: Registro de Patentes**

1) La Oficina de Patentes mantendrá un Registro (« el Registro de Patentes ») en el que inscribirá todas las patentes concedidas y en el que efectuará, respecto a cada patente, todas las inscripciones previstas en esta Parte.

2) Cualquier persona podrá consultar el Registro de Patentes y obtener extractos del mismo. El Reglamento mencionado en el Artículo 110 podrá prever tasas por la consulta del Registro de Patentes y por la obtención de un extracto.

#### **Artículo 106: Boletín**

La Oficina de Patentes publicará un Boletín en el que efectuará todas las publicaciones previstas en esta Ley.

#### **Artículo 107: Consulta de los expedientes**

1) Cualquier persona podrá consultar el expediente de una patente y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), el de una solicitud de patente, y obtener extractos de los mismos. El Reglamento mencionado en el Artículo 110 podrá prever tasas por la consulta de un expediente y por la obtención de un extracto.

2) a) El expediente relativo a una solicitud de patente no podrá consultarse antes de la concesión de la patente salvo con el consentimiento escrito del solicitante.

b) Previa petición, la Oficina de Patentes comunicará, incluso antes de la concesión de la patente, los datos bibliográficos siguientes:

i) el nombre y dirección del solicitante y, en su caso, el nombre y dirección del mandatario;

ii) el número de la solicitud;

iii) la fecha de presentación de la solicitud y, si se reivindicara una prioridad, la fecha de prioridad, el número de la solicitud anterior y el nombre del Estado en el que haya sido presentada la solicitud anterior o, si la solicitud anterior es una solicitud regional o internacional, el nombre del Estado o de los Estados para los que haya sido presentada, así como el nombre de la Oficina en la que se presentó;

iv) el título de la invención;

v) cualquier cambio en la propiedad de la solicitud y cualquier mención a contrato de licencia que figure en el expediente de la solicitud.

c) Cuando se retire la solicitud de conformidad con el Artículo 129, sólo podrá consultarse el expediente relativo a la misma con el permiso escrito de la persona que haya retirado la solicitud, no siendo aplicable el apartado b).

#### **Artículo 108: Restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes**

1) Los empleados de la Oficina de Patentes no podrán presentar solicitudes de patente, ni recibir patentes, ni tener derechos en relación con patentes, durante el tiempo en que presten servicios ni durante el año siguiente a su cese en el servicio.

2) Los empleados de la Oficina de Patentes tendrán la obligación, incluso después de la terminación de su empleo, de no comunicar las informaciones que hayan obtenido en su calidad de empleados de la Oficina de Patentes a personas no habilitadas para recibirlas, y de no divulgarlas ni utilizarlas de ninguna otra forma.

#### **Artículo 109: Tribunal competente**

1) El [tribunal ordinario] del lugar donde tenga su sede la Oficina de Patentes, será el competente para conocer de los litigios relativos a la aplicación de la presente Ley y de las cuestiones que le sean sometidas en virtud de la misma.

2) Antes de adoptar decisiones sobre asuntos de carácter técnico o económico, el tribunal podrá oír la opinión de expertos, designados por él mismo, quienes deberán ser independientes de las partes y no tener ningún interés en el resultado del litigio.

#### **Artículo 110: Reglamento**

El [...] promulgará un Reglamento que prescribirá las modalidades de aplicación de la presente Ley.

#### **Artículo 111: Instrucciones Administrativas**

1) El Director de la Oficina de Patentes publicará Instrucciones Administrativas relativas al procedimiento de concesión de las patentes y a otras funciones de la Oficina de Patentes.

2) En caso de conflicto entre las disposiciones de las Instrucciones Administrativas y las de la presente Ley o del Reglamento, prevalecerán estas últimas.

## CAPITULO II: PATENTABILIDAD

### Artículo 112: Invenciones

- 1) A los efectos de la presente Ley, se entenderá por « invención » la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica.
- 2) Una invención podrá ser un producto o un procedimiento, o estar relacionado con ellos.
- 3) Quedarán excluidos de la protección por patente, aun cuando constituyan invenciones conforme a lo dispuesto en el párrafo 1):
  - i) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
  - ii) las variedades vegetales y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y de los productos obtenidos por dichos procedimientos;
  - iii) los planes, principios o métodos en la esfera de las actividades económicas, en el ejercicio de actividades puramente intelectuales o en materia de juego;
  - iv) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal; esta disposición no se aplicará a los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

### Artículo 113: Invenciones patentables

Una invención es patentable si es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

### Artículo 114: Novedad

- 1) Una invención es nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica.
- 2) a) El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible o, en el país, mediante una divulgación oral, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente reivindicando la invención.
  - b) Además, el estado de la técnica comprenderá el contenido de una solicitud de patente nacional que tenga una fecha de presentación o, en su caso, de prioridad anterior a la de la solicitud de patente prevista en el apartado a), siempre que este contenido se incluya en la patente concedida en base a dicha solicitud de patente nacional.
- 3) No se tomará en consideración la divulgación de una invención respecto a la solicitud prevista en el párrafo 2) a), si se ha producido dentro del año precedente a la presentación de esta solicitud por el solicitante y si ha resultado directa o indirectamente de actos cometidos por el solicitante o su predecesor legal.
- 4) No se tomará en consideración la divulgación de una invención respecto a la solicitud prevista en el párrafo 2) a), si se ha producido dentro del año precedente a la presentación de esta solicitud por el solicitante y si ha resultado directa o indirectamente de un hecho cometido respecto al solicitante o su predecesor legal.

### **Artículo 115: Actividad inventiva**

Se considerará que una invención implica actividad inventiva si, para una persona del oficio de nivel medio, no se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente en cuanto se refiere a la solicitud de patente reivindicando la invención.

### **Artículo 116: Aplicación industrial**

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en todo tipo de industria. La expresión « industria » debe entenderse en su más amplio sentido; abarca, en particular, la artesanía, la agricultura, la pesca y los servicios.

### **Artículo 117: Prohibición en virtud de una ley, de un reglamento o del orden público**

No podrá denegarse la concesión de una patente ni anularse una patente a causa de que el cumplimiento de cualquier acto relacionado con la invención reivindicada esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria, excepto en los casos en que el cumplimiento de dicho acto también sería contrario al orden público.

### **Artículo 118: Exclusión temporal de la protección por patente**

1) Las invenciones relacionadas con ciertos tipos de productos o con los procedimientos de fabricación de tales productos podrán quedar excluidos de la protección por patente por un período máximo de diez años en virtud de un decreto de [...]. El [...] podrá prorrogar los efectos de ese decreto por períodos que no excedan de cinco años.

2) Ninguno de los decretos previstos en el párrafo 1) surtirá efecto respecto a patentes vigentes en la fecha del decreto, ni respecto a solicitudes de patente cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad sea anterior a la del decreto.

**CAPITULO III: DERECHO A LA PATENTE; MENCION DEL INVENTOR****Artículo 119: Derecho a la patente**

- 1) El derecho a la patente pertenecerá al inventor.
- 2) Si varias personas han hecho una invención en común, el derecho a la patente les pertenecerá en común.
- 3) El derecho a la patente podrá ser objeto de cesión, y podrá ser transmitido por vía sucesoria.

**Artículo 120: Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de mandato e invenciones de empleados**

1) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 119, cuando una invención haya sido realizada en ejecución de un contrato de mandato o de trabajo, el derecho a la patente por esta invención pertenecerá al mandante o al empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario.

h) Cuando la invención tenga un valor económico mucho mayor que el que las partes podrían haber previsto razonablemente en el momento de la conclusión del contrato, el inventor tendrá derecho a una remuneración especial que será fijada por el tribunal en defecto de acuerdo entre las partes.

2) *Variante A:* a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 119, cuando un empleado que no esté obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realice una invención en el campo de actividades del empleador gracias a la utilización de datos o medios a los que tiene acceso a causa de su empleo, el derecho a la patente por esta invención pertenecerá al empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario.

h) El empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta su salario, el valor económico de la invención y cualquier beneficio que para el empleador se derive de la invención. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por el tribunal.

*Variante B:* a) Cuando un empleado que no esté obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realice una invención en el campo de actividades del empleador gracias a la utilización de datos o medios a los que tenga acceso a causa de su empleo, el derecho a la patente por esta invención pertenecerá al empleado, excepto si, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha en la que el empleador haya recibido el informe previsto en el apartado h) o de la fecha en la que haya tenido conocimiento de la invención por cualquier otro medio (siendo de aplicación la primera fecha en el tiempo), el empleador notifica al empleado mediante una declaración escrita su interés respecto a la invención.

h) El empleado que haga una invención del tipo previsto en el apartado a) lo pondrá inmediatamente en conocimiento de su empleador mediante un informe escrito.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 119, si en el plazo previsto en el apartado a) el empleador hace la declaración de interés, el derecho a la patente se considerará como habiéndole pertenecido desde el origen. El empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta su salario, el valor de la invención y cualquier beneficio que para el empleador se derive de la invención. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por el tribunal.

3) Cualquier disposición contractual menos favorable al inventor que las disposiciones del presente artículo, será nula y sin valor.

#### **Artículo 121: Cesión judicial de la solicitud de patente o de la patente**

Cuando los elementos esenciales de la invención reivindicada en una solicitud de patente o en una patente hayan sido tomados de una invención, por la cual el derecho a la patente pertenece a una persona distinta del solicitante o del titular de la patente, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 ó 120, esta persona podrá solicitar al tribunal que ordene que le sea cedida la solicitud de patente o la patente. La solicitud de cesión no podrá presentarse después de haber transcurrido cinco años desde la fecha de concesión de la patente.

#### **Artículo 122: Mención del inventor**

El inventor será mencionado como tal en la patente, a menos que, en una declaración escrita especial dirigida a la Oficina de Patentes, indique que no desea ser mencionado. Cualquier promesa o compromiso del inventor respecto a cualquier persona de efectuar tal declaración, carecerá de todo efecto jurídico.

## CAPITULO IV: SOLICITUD DE PATENTE; EXAMEN DE LA SOLICITUD; CONCESION DE LA PATENTE

### Artículo 123: Solicitud

1) a) La solicitud de patente (« la solicitud ») será presentada en la Oficina de Patentes y contendrá una demanda, una descripción, una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen.

b) El solicitante deberá estar representado por un mandatario reconocido por la Oficina de Patentes si tiene su domicilio o su sede fuera del país.

2) a) La demanda contendrá una petición de concesión de una patente, el nombre y demás datos prescritos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, y el título de la invención.

b) Si el solicitante no es el inventor, la demanda deberá ir acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente.

3) La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona del nivel de nivel medio pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicar expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención.

4) a) El tenor de la reivindicación o reivindicaciones determinará la extensión de la protección. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones.

b) Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.

5) Deberán suministrarse dibujos cuando sean necesarios para comprender la invención.

6) El resumen servirá exclusivamente a fines de información técnica. En particular, no será tomado en consideración para la apreciación del alcance de la protección.

### Artículo 124: Tasa de presentación

La solicitud devengará una tasa de presentación.

### Artículo 125: Unidad de la invención

La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general.

### Artículo 126: Modificación y división de la solicitud

1) El solicitante podrá modificar la solicitud; no obstante, la modificación no deberá ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2) a) El solicitante podrá dividir la solicitud en varias solicitudes (« solicitudes fraccionarias »); no obstante, cada solicitud fraccionaria no deberá ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

h) Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

#### **Artículo 127: Derecho de prioridad**

1) La solicitud podrá contener una declaración mediante la cual se reivindique la prioridad, de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de una o varias solicitudes anteriores nacionales, regionales o internacionales, presentadas por el solicitante o por su predecesor legal en o para cualquier Estado parte en dicho Convenio.

2) Cuando la solicitud contenga la declaración prevista en el párrafo 1), la Oficina de Patentes podrá pedir al solicitante que, en el plazo prescrito, proporcione una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina donde se presentó o, si la solicitud anterior fuera una solicitud internacional presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

3) El efecto de la declaración prevista en el párrafo 1) será el establecido por el Convenio a que se refiere dicho párrafo.

4) Cuando la Oficina de Patentes compruebe que no se han satisfecho las exigencias del presente artículo y las correspondientes disposiciones del Reglamento, invitará al solicitante a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no accediera a la invitación, se considerará no presentada la declaración prevista en el párrafo 1).

#### **Artículo 128: Información relativa a solicitudes y a patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes**

1) El solicitante deberá indicar a la Oficina de Patentes, a petición de esta última, la fecha y el número de cualquier solicitud de patente u otro título de protección que haya presentado en una oficina nacional de propiedad industrial de cualquier otro país o en una oficina regional de propiedad industrial (« solicitud extranjera ») y que se refiera a la misma invención, o esencialmente a la misma, que la que se reivindica en la solicitud presentada en la Oficina de Patentes.

2) a) El solicitante deberá proporcionar a la Oficina de Patentes, a petición de ésta, los siguientes documentos en relación con una de las solicitudes extranjeras previstas en el párrafo 1):

i) copia de cualquier comunicación recibida por el solicitante que se refiera a los resultados de cualquier búsqueda o examen efectuados respecto a la solicitud extranjera;

ii) un ejemplar de la patente u otro tipo de protección concedido en relación a la solicitud extranjera;

iii) copia de cualquier decisión definitiva rechazando la solicitud extranjera o denegando la concesión solicitada en la solicitud extranjera.

h) El solicitante deberá proporcionar a la Oficina de Patentes, a petición de ésta, copia de cualquier decisión definitiva que invalide la patente u otro título de protección que, en base a la solicitud extranjera a que se refiere el párrafo a), hubiera sido concedido.

3) El solicitante deberá proporcionar a la Oficina de Patentes, a petición de ésta, los siguientes documentos relativos a cualquier solicitud extranjera distinta de la prevista en el párrafo 2):

i) copia de cualquier comunicación recibida por el solicitante que se refiera a los resultados de cualquier búsqueda o examen efectuados respecto a la solicitud extranjera y en la que se mencionen publicaciones u otros documentos exponiendo el estado de la técnica;

ii) copia de cualquier decisión definitiva rechazando la solicitud extranjera o denegando la concesión solicitada en la solicitud extranjera.

4) Los documentos proporcionados en virtud del presente artículo servirán exclusivamente para facilitar la evaluación de la novedad y de la actividad inventiva en lo que se refiera a la invención reivindicada en la solicitud presentada en la Oficina de Patentes o en la patente concedida en base a esta solicitud.

5) El solicitante tendrá derecho a formular comentarios sobre los documentos proporcionados en virtud del presente artículo.

#### Artículo 129: Retiro de la solicitud

El solicitante podrá retirar en cualquier momento su solicitud, mientras se encuentre en tramitación.

#### Artículo 130: Fecha de presentación; examen de forma

1) a) La Oficina de Patentes concederá como fecha de presentación la de la recepción de la solicitud, siempre y cuando, en el momento de la recepción, haya sido abonada la tasa de presentación y que la solicitud contenga:

i) el nombre del solicitante;

ii) el nombre y dirección del inventor y, si el solicitante no es el inventor, la declaración prevista en el Artículo 123.2) b);

iii) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción;

iv) una parte que, a primera vista, parezca constituir una o varias reivindicaciones.

b) Si la Oficina de Patentes comprueba que, en el momento de recepción de la solicitud, no se satisfacen las exigencias del apartado a), invitará al solicitante a efectuar la corrección necesaria.

c) Si el solicitante accede a la invitación a que se refiere el apartado b), la Oficina de Patentes concederá como fecha de presentación la de recepción de la corrección exigida. De lo contrario, considerará no presentada la solicitud.

d) Cuando la solicitud se refiera a dibujos, aunque éstos no estén incluidos en la misma, la Oficina de Patentes invitará al solicitante a que proporcione los dibujos que falten. Si el solicitante accede a esta invitación, la Oficina de Patentes concederá como fecha de presentación la de recepción de los dibujos que falten. En caso contrario, la Oficina de Patentes concederá como fecha de presentación la de recepción de la solicitud, e ignorará cualquier referencia a dichos dibujos.

2) Cuando la solicitud venga acompañada de la declaración a que se refiere el Artículo 123.2) b), la Oficina de Patentes enviará copia de la declaración al inventor. El inventor podrá consultar la solicitud y recibir, con fines estrictamente personales, una copia a su cargo.

3) a) La Oficina de Patentes comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

i) han sido cumplidos los requisitos del Artículo 123.1) b) y las disposiciones del Reglamento relativas a la representación, si procede;

ii) la solicitud satisface los requisitos establecidos por el Artículo 123.2) a) y las disposiciones correspondientes del Reglamento;

iii) ha sido cumplido del requisito del Artículo 123.2) b), si procede;

iv) la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos satisfacen las condiciones materiales prescritas por el Reglamento;

v) la solicitud contiene un resumen.

b) Si la Oficina de Patentes comprueba que no han sido cumplidas las condiciones previstas en el apartado a), invitará al solicitante a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no accediera a la invitación, la Oficina de Patentes rechazará la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c).

c) Si no se proporcionara un resumen como respuesta a la invitación a que se refiere el apartado b), lo preparará la propia Oficina de Patentes, previo pago de la tasa prescrita. Si no se abonara su importe dentro del plazo establecido, la Oficina de Patentes rechazará la solicitud.

d) La decisión de rechazo de la solicitud deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificará la decisión del solicitante.

### Artículo 131: Examen de fondo

1) La Oficina de Patentes comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

i) lo que se reivindica es una invención conforme a lo dispuesto en el Artículo 112.1) y no está excluida de protección por patente en virtud del Artículo 112.3);

ii) la invención reivindicada es patentable conforme a lo dispuesto en los Artículos 113 a 116;

iii) la invención reivindicada no está excluida de protección por patente en virtud de lo preceptuado en los Artículos 117 ó 118;

iv) la descripción y las reivindicaciones satisfacen las exigencias del Artículo 123.3) y 4) y las disposiciones correspondientes del Reglamento;

v) se han proporcionado todos los dibujos necesarios para comprender la invención reivindicada, de conformidad con el Artículo 123.5);

vi) la solicitud satisface la exigencia de unidad de la invención prescrita por el Artículo 125 y de las disposiciones correspondientes del Reglamento;

vii) en su caso, la modificación o la solicitud fraccionaria no va más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 126;

viii) el solicitante ha cumplido cualquier requerimiento que le hubiera efectuado la Oficina de Patentes en virtud del Artículo 128.

2) Si la Oficina de Patentes estima que no se han cumplido las condiciones previstas en el párrafo 1), deberá avisar al efecto al solicitante e invitarle (en repetidas ocasiones, si lo considera necesario) a presentar sus observaciones y, en su caso, a modificar o dividir la solicitud.

3) Si la Oficina de Patentes comprueba que, pese a toda observación, modificación o división presentadas por el solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1), denegará la concesión de la patente. La decisión de denegación deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificará la decisión al solicitante.

### Artículo 132: Concesión de la patente

1) Cuando la Oficina de Patentes compruebe que se han cumplido las condiciones previstas en los Artículos 130.3) a) y 131.1), concederá la patente.

2) La Oficina de Patentes:

i) publicará una reseña de la concesión de la patente;

ii) entregará al solicitante un certificado de la concesión de la patente y un ejemplar de la patente;

iii) inscribirá la patente;

iv) pondrá a disposición del público ejemplares de la patente, previo pago de la tasa prescrita; y

v) pondrá un ejemplar de la patente a disposición del servicio de información en materia de patentes previsto en el Artículo 104.

3) Se reputará concedida la patente en la fecha en que la Oficina de Patentes publique una reseña de la concesión de la patente, de conformidad con el párrafo 2) i).

### **Artículo 133: Recursos**

El solicitante podrá recurrir ante el tribunal contra cualquier decisión por la que la Oficina de Patentes conceda una fecha de presentación, considere no presentada la solicitud, considere no presentada una reivindicación de prioridad, rechace la solicitud o deniegue la concesión de la patente

## **CAPITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE O DEL TITULAR DE LA PATENTE**

### **Artículo 134: Derechos y obligaciones; definición de « explotación industrial »**

**1) Son derechos del solicitante o del titular de la patente:**

- i) el derecho a que se le conceda la patente, de conformidad con el Capítulo IV, si satisface las exigencias de esta Parte;
- ii) una vez concedida la patente, y sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 136.1) a 3), 137, 153.1) y 156.1), el derecho de actuar contra cualquier persona que, sin su acuerdo, explote la invención patentada, en el sentido del Artículo 135.2);
- iii) el derecho de ceder o transmitir por vía sucesoria la solicitud de patente o la patente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 140 y de concertar contratos de licencia conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII.

**2) Son obligaciones del solicitante o del titular de la patente:**

- i) la obligación de divulgar la invención de manera clara y completa y, en particular, de indicar la mejor manera de ejecutarla, de conformidad con el Artículo 123, sin perjuicio de las sanciones previstas en los Artículos 131 y 158;
- ii) la obligación de facilitar informaciones relativas a las solicitudes y a las patentes y otros títulos de protección extranjeros correspondientes, de conformidad con el Artículo 128, sin perjuicio de la sanción prevista en el Artículo 131;
- iii) la obligación de explotar industrialmente la invención patentada en el país, dentro de los plazos y sin perjuicio de las sanciones establecidas en los Capítulos VI y IX;
- iv) la obligación de pagar tasas a la Oficina de Patentes, de conformidad con las disposiciones de la presente Parte, sin perjuicio de las sanciones previstas en la misma.

**3) A los efectos de la presente Ley, se entenderá por « explotación industrial » de una invención patentada:**

- i) cuando se haya concedido la patente para un producto, la fabricación del producto;
- ii) cuando se haya concedido la patente para un procedimiento, el empleo del procedimiento.

### **Artículo 135: Efectos de la concesión de la patente; definición de « explotación »**

**1) Una vez concedida la patente, la explotación en el país de la invención patentada por personas distintas de su titular requerirá el acuerdo de este último.**

**2) A los efectos de la presente Ley, se entenderá por « explotación » de una invención patentada cualquiera de los actos siguientes:**

- a) cuando se haya concedido patente para un producto:
  - i) fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el producto;
  - ii) almacenar dicho producto para ponerlo en venta, venderlo o utilizarlo;
- b) cuando se haya concedido patente para un procedimiento:
  - i) emplear dicho procedimiento;
  - ii) ejecutar los actos indicados en el apartado a), respecto a un producto directamente resultante del empleo del procedimiento.

### **Artículo 136: Limitación de los derechos**

1) Los derechos derivados de la patente sólo son extensivos a los actos realizados con fines industriales o comerciales y, en particular, no se extenderán a los actos realizados a los solos fines de investigación científica.

2) Los derechos derivados de la patente no son extensivos a los actos relativos a productos comercializados en el país:

- i) por el titular de la patente;
- ii) por una persona que tenga el derecho previsto en el Artículo 137;
- iii) por un licenciataria en el sentido del Artículo 142.1);
- iv) por el beneficiario de una licencia no voluntaria en el sentido del Artículo 147.ii); o
- v) por una persona que explote la invención patentada en virtud del Artículo 156.

3) Los derechos derivados de la patente no son extensivos a la utilización de la invención patentada a bordo de un navío, nave espacial o aparato de locomoción aérea o terrestre extranjero que, temporal o accidentalmente, penetre en las aguas, el espacio aéreo o el suelo del país, sin perjuicio de que la invención patentada se utilice exclusivamente para las necesidades del navío o en la construcción o el funcionamiento de la nave espacial o del aparato de locomoción aérea o terrestre.

4) Los derechos derivados de la patente estarán limitados temporalmente de conformidad con el Capítulo VI.

5) Los derechos derivados de la patente estarán limitados por las disposiciones sobre licencias no voluntarias, conforme al Capítulo IX, y por las disposiciones sobre explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 156.

### **Artículo 137: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior**

Cuando, a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente y en el país, una persona:

- i) fabricase el producto o emplease el procedimiento objeto de la invención reivindicada en esa solicitud, o
- ii) hubiese hecho preparativos serios encaminados a la fabricación o empleo previstos en el punto i),

tendrá derecho a explotar la invención patentada, no obstante la concesión de la patente, a condición de que el producto en cuestión se fabrique o el procedimiento se emplee en el país por la mencionada persona y a condición de que pueda probar que su conocimiento de la invención no ha resultado directa o indirectamente de actos cometidos por el titular de la patente o su predecesor legal o de un abuso cometido respecto al titular de la patente o su predecesor legal. Ese derecho no podrá ser objeto de cesión o de transmisión por vía sucesoria, excepto como parte del establecimiento de dicha persona.

## CAPITULO VI: DURACION DE LA PATENTE Y TASAS ANUALES

### Artículo 138: Duración de la patente y prórroga

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), la patente expirará quince años después de la fecha de presentación de la solicitud.

2) a) A petición, presentada doce meses como máximo, y un mes como mínimo, antes de la fecha de expiración del período previsto en el párrafo 1) y previo pago de la tasa prescrita, la Oficina de Patentes prorrogará la duración de la patente por un período de cinco años, a condición de que el peticionario demuestre, a satisfacción de dicha Oficina, que la invención patentada se explota industrialmente en el país de manera suficiente en la fecha de la petición o de que existen circunstancias que justifican la falta de tal explotación industrial de la invención. La importación no constituirá tal circunstancia.

b) Si la Oficina de Patentes no rechaza la petición a que se refiere el apartado a) dentro de un plazo de seis meses a contar de su recepción, la duración de la patente se reputará prorrogada de conformidad con la petición.

c) La Oficina de Patentes notificará a la persona que haya presentado la petición prevista en el apartado a) la prórroga de la duración de la patente o el rechazo de la petición. El rechazo deberá ser por escrito y estar fundamentado.

d) La persona que haya presentado la petición prevista en el apartado a) podrá recurrir ante el tribunal contra su rechazo.

e) La Oficina de Patentes inscribirá y publicará la prórroga de la duración de la patente.

### Artículo 139: Tasas anuales

1) Con el fin de mantener en vigor la solicitud de patente o la patente, se pagará una tasa anual por anticipado a la Oficina de Patentes, a partir del segundo año después de la fecha de presentación de la solicitud. El importe de la tasa anual será establecido por el Reglamento, de manera que aumente progresivamente con el número de años. Podrán pagarse por anticipado varias tasas anuales al mismo tiempo.

2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa anual, mediante el pago de la sobretasa prescrita.

3) Si no se paga una tasa anual de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, se considerará retirada la solicitud de patente o la patente caducada. La Oficina de Patentes inscribirá la caducidad de la patente y la publicará a la mayor brevedad posible.

**CAPITULO VII: CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y COPROPIEDAD  
DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE**

**Artículo 140: Cambios en la propiedad de la solicitud de patente o de la patente**

1) Todo contrato de cesión de solicitudes de patente o de patentes deberá redactarse por escrito e ir firmado por las partes en el mismo. En caso contrario, no será válido.

2) Todo cambio en la propiedad de una solicitud de patente o de una patente deberá inscribirse de conformidad con el Reglamento y devengará la tasa establecida. Dicho cambio sólo será oponible a terceros después de haber sido inscrito. La Oficina de Patentes publicará el cambio de propiedad de la patente.

**Artículo 141: Copropiedad de la solicitud de patente o de la patente**

1) Cuando varias personas sean solicitantes de la misma solicitud de patente, cada uno de los solicitantes podrá, por separado, ceder o transmitir por vía sucesoria su parte de la solicitud, pero para retirar la solicitud o concertar con terceros contratos de licencia relacionados con la solicitud, tendrán que hacerlo en común.

2) Cuando varias personas sean titulares de la misma patente, cada uno de los titulares podrá, por separado, ceder o transmitir por vía sucesoria su parte de la patente o entablar una acción por la infracción de la patente contra cualquier tercero que explote en el país la invención patentada sin el acuerdo de todos los titulares, y la explotación en el país de la invención patentada por uno de los titulares no requerirá el acuerdo de los demás, pero, para renunciar a la patente o concertar con terceros contratos de licencia relacionados con la patente, tendrán que hacerlo en común.

3) Las disposiciones del presente artículo sólo serán aplicables en defecto de acuerdo en contrario entre los solicitantes o los titulares.

## CAPITULO VIII: LICENCIAS CONTRACTUALES

### Artículo 142: Definiciones

1) A los efectos de esta Ley, se entenderá por « contrato de licencia » todo contrato por el cual una parte (« el licenciente ») otorga su acuerdo a la otra parte (« el licenciario »), para ejecutar en el país cualquiera de los actos previstos en el Artículo 135.2), respecto a una invención reivindicada en una patente o en una solicitud de patente.

2) A los efectos de este capítulo, la expresión « actos previstos en el Artículo 135.2) » también será aplicable cuando el contrato de licencia se refiera a una solicitud de patente.

### Artículo 143: Forma de los contratos de licencia

1) El contrato de licencia deberá redactarse por escrito e ir firmado por las partes en el mismo. En caso contrario, no será válido.

2) De conformidad con el Reglamento, y previo pago de la tasa prescrita, podrá inscribirse el hecho de que se ha concluido un contrato de licencia.

### Artículo 144: Derechos del licenciario

1) Salvo estipulación en contrario en el contrato de licencia, el acuerdo otorgado por el licenciente al licenciario, será extensivo a la ejecución, con respecto a la invención, de todos los actos a que se refiere el Artículo 135.2) sin limitación de tiempo, en todo el territorio del país y por medio de cualquier aplicación de la invención.

2) Salvo estipulación en contrario en el contrato de licencia, el licenciario no podrá otorgar su acuerdo a un tercero para ejecutar en el país, con respecto a la invención, los actos a que se refiere el Artículo 135.2).

### Artículo 145: Derechos del licenciente

1) Salvo estipulación en contrario en el contrato de licencia, el licenciente podrá otorgar su acuerdo a un tercero para ejecutar en el país, con respecto a la invención, los actos a que se refiere el Artículo 135.2), y no estará obligado a abstenerse de ejecutarlos por sí mismo en el país.

2) Si el contrato de licencia dispone que la licencia es exclusiva, y salvo que estuviera expresamente dispuesto lo contrario en el contrato de licencia, el licenciente no podrá otorgar su acuerdo a un tercero para ejecutar en el país, con respecto a la invención, los actos a que se refiere el Artículo 135.2) que estén cubiertos por dicho contrato, ni podrá ejecutarlos por sí mismo en el país.

**Artículo 146: Efectos de la falta de concesión de la patente o de su anulación**

1) Cuando se produzca uno de los hechos siguientes con anterioridad a la expiración de un contrato de licencia, en relación con cualquier solicitud de patente o con cualquier patente a que se refiera el contrato:

- i) se retira la solicitud de patente,
- ii) se rechaza definitivamente la solicitud de patente,
- iii) se deniega definitivamente la concesión de la patente,
- iv) se anula definitivamente la patente,

el licenciataria ya no estará obligado, desde la fecha del hecho, a efectuar pagos directamente relacionados con esa solicitud de patente o esa patente.

2) En cualquiera de los casos previstos en el párrafo 1), el licenciataria, por razones de equidad, tendrá derecho a la restitución de los pagos ya efectuados directamente relacionados con la solicitud de patente o la patente en cuestión, [*Variante A*: a condición de que no se haya beneficiado en absoluto o prácticamente en absoluto de la licencia.] [*Variante B*: en la medida en que no se haya beneficiado de la licencia, salvo disposición en contrario en el contrato de licencia.]

CAPITULO IX: LICENCIAS NO VOLUNTARIAS<sup>1</sup>

## Artículo 147: Definiciones

A los efectos de la presente Ley:

i) se entenderá por « licencia no voluntaria » la autorización para ejecutar en el país, sin el acuerdo del titular de la patente, cualquiera de los actos previstos en el Artículo 135.2) respecto a la invención patentada, con excepción de la importación;

ii) se entenderá por « beneficiario de la licencia no voluntaria » la persona a la que se concede una licencia no voluntaria, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.

## Artículo 148: Licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial

\*1) A petición de cualquier persona que pruebe su capacidad para explotar industrialmente en el país la invención patentada, presentada con posterioridad a la expiración de un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de tres años desde la fecha de concesión de la patente, aplicándose el que expire más tarde de ambos plazos, la Oficina de Patentes podrá conceder una licencia no voluntaria si la invención patentada no se explota industrialmente en el país o se explota industrialmente en forma insuficiente.

2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), no se concederá una licencia no voluntaria si la Oficina de Patentes adquiere la convicción de que existen circunstancias que justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial en el país de la invención patentada. La importación no constituirá tal circunstancia.

## Artículo 149: Licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes

1) Si la invención reivindicada en una patente (« patente posterior ») no puede explotarse industrialmente en el país sin que se cometa infracción de una patente concedida en virtud de una solicitud con fecha anterior de presentación o, en su caso, de prioridad (« patente anterior ») y a condición de que la invención reivindicada en la patente posterior presente un progreso tecnológico importante respecto de la invención reivindicada en la patente anterior, la Oficina de Patentes, a petición del titular de la patente posterior, de un licenciataria en virtud de un contrato de licencia relativo a la patente posterior o del beneficiario de una licencia no voluntaria relacionada con la patente posterior, podrá conceder una licencia no voluntaria en tanto sea necesaria para evitar la infracción de la patente anterior.

\* Variante, no conforme al Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París que es el Acta en vigor más reciente en el momento de publicación del presente volumen (1979); véase la nota de pie de página relativa al título de este Capítulo:

1) A petición de cualquier persona que pruebe su capacidad para explotar industrialmente en el país la invención patentada, presentada con posterioridad a la expiración de un plazo de [dos] [tres]<sup>a</sup> años desde la fecha de concesión de la patente, la Oficina de Patentes podrá conceder una licencia no voluntaria si la invención patentada no se explota industrialmente en el país o se explota industrialmente en forma insuficiente.

<sup>a</sup> La fijación de este plazo dependerá de la decisión que, respecto al Artículo 5A del Convenio de París, adopte la Conferencia Diplomática para la Revisión de dicho Convenio.

<sup>1</sup> Nota: En su Segunda Reunión (junio de 1977), el Comité Intergubernamental Preparatorio para la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobó un proyecto de nuevo Artículo 5A de dicho Convenio. En el momento de publicación de la presente Parte de la Ley tipo (1979), aún no se ha celebrado la Conferencia Diplomática que deberá pronunciarse definitivamente sobre ese particular. Ciertas disposiciones del presente capítulo podrán ser de tenor diferente si se fundan, bien en el Acta de Estocolmo del Convenio de París, o bien en el mencionado proyecto de nuevo Artículo 5A. Por ello, además del texto principal, que está en conformidad con el Acta de Estocolmo del Convenio de París, se ha agregado en notas de pie de página una versión de los Artículos 148.1), 150.2), 150.3), 151.3) y 153.3), que se funda en el mencionado proyecto de nuevo Artículo 5A. El comentario de este capítulo proporciona explicaciones sobre ambos textos.

2) Si se concede una licencia no voluntaria en virtud del párrafo 1), la Oficina de Patentes, a petición del titular de la patente anterior, de un licenciatario en virtud de un contrato de licencia relativo a la patente anterior o del beneficiario de una licencia no voluntaria relacionada con la patente anterior, podrá conceder una licencia no voluntaria respecto a la patente posterior.

#### Artículo 150: Solicitud de licencia no voluntaria

1) La solicitud para la concesión de una licencia no voluntaria (« la solicitud ») se presentará a la Oficina de Patentes y contendrá:

- i) el nombre y demás datos prescritos relativos al solicitante;
- ii) el número de la patente con respecto a la que se solicita la licencia no voluntaria;
- iii) una exposición de los motivos en que se funda la solicitud.

\*2) Si la solicitud se funda en el Artículo 149, también contendrá el número de la patente de la que sea titular el solicitante.

\*3) La solicitud irá acompañada de la prueba de que el titular de la patente ha recibido del solicitante una petición de licencia contractual, pero que el solicitante no ha podido obtener tal licencia en condiciones y plazo razonables.

4) La solicitud estará sujeta al pago de la tasa prescrita.

#### Artículo 151: Procedimiento de concesión de la licencia no voluntaria

1) La Oficina de Patentes examinará si se han cumplido las condiciones del Artículo 150 y las correspondientes disposiciones del Reglamento. Si no se han cumplido esas condiciones, la Oficina de Patentes rechazará la solicitud. La decisión de rechazo deberá ser por escrito y estar fundamentada. Antes de rechazar la solicitud, la Oficina de Patentes podrá informar de la irregularidad al solicitante y permitirle que haga la corrección necesaria.

\* Variante, no conforme al Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París que es el Acta en vigor más reciente en el momento de publicación del presente volumen (1979); véase la nota de pie de página relativa al título de este Capítulo:

2) a) Si la solicitud se funda en el Artículo 148, podrá contener la indicación de que la licencia no voluntaria que se solicita es una licencia exclusiva.

b) Si la solicitud se funda en el Artículo 149, también contendrá el número de la patente de la que sea titular el solicitante.

3) a) La solicitud irá acompañada de la prueba de que el titular de la patente ha recibido del solicitante una petición de licencia contractual, pero que el solicitante no ha podido obtener tal licencia en condiciones y plazo razonables.

b) Si, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) a), la solicitud contiene la indicación de que la licencia no voluntaria que se solicita es una licencia exclusiva, deberá ir acompañada de la prueba de que las circunstancias del caso constituyen un caso especial que hace necesaria la concesión de una licencia no voluntaria exclusiva, con objeto de asegurar la explotación industrial, en el país, de la invención patentada.

2) a) Cuando se cumplan las condiciones del Artículo 150 y las correspondientes disposiciones del Reglamento, la Oficina de Patentes notificará la solicitud y cualquier prueba que la acompañe al titular de la patente a que se refiera la solicitud de licencia no voluntaria, invitándole a formular sus observaciones.

b) El titular de la patente tendrá la obligación de notificar la solicitud y cualquier prueba que la acompañe a los licenciatarios. Los licenciatarios tendrán el derecho de formular sus observaciones a la Oficina de Patentes.

c) La Oficina de Patentes notificará la solicitud y cualquier prueba que la acompañe a los beneficiarios de licencias no voluntarias y a las personas que exploten la invención patentada en virtud del Artículo 156. Dichos beneficiarios y personas tendrán el derecho de formular sus observaciones a la Oficina de Patentes.

d) La Oficina de Patentes notificará al solicitante las observaciones formuladas en virtud de los apartados a), b) y c).

e) La Oficina de Patentes celebrará una audiencia a la que se invitará al solicitante, al titular de la patente y a las personas que hayan formulado observaciones en virtud de los apartados b) o c).

f) Si la Oficina de Patentes comprueba que se han cumplido las condiciones para la concesión de la licencia no voluntaria, decidirá su concesión. En caso contrario, decidirá su denegación.

\*3) La decisión de concesión de la licencia no voluntaria establecerá:

a) el campo de aplicación de la licencia, especificando en particular:

i) el período para el que se concede la licencia; y

ii) a cuál de los actos previstos en el Artículo 135.2) se extiende la licencia, entendiéndose que no podrá extenderse a la importación;

b) el plazo en el que deberá comenzar a explotar industrialmente en el país la invención patentada el beneficiario de la licencia no voluntaria; y

c) la cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuar el beneficiario de la licencia no voluntaria al titular de la patente y a cualquier persona cuyos derechos se vean afectados en virtud de lo dispuesto en el Artículo 153.3) iii), debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención patentada.

\* Variante, no conforme al Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París que es el Acta en vigor más reciente en el momento de publicación del presente volumen (1979); véase la nota de pie de página relativa al título de este Capítulo:

3) La decisión de concesión de la licencia no voluntaria establecerá:

a) el campo de aplicación de la licencia, especificando en particular:

i) el período para el que se concede la licencia;

ii) a cuál de los actos previstos en el Artículo 135.2) se extiende la licencia, entendiéndose que no podrá extenderse a la importación; y

iii) si la licencia es o no exclusiva y, si lo es, el período para el que se concede la exclusiva, entendiéndose que ese período no podrá exceder de [tres] [seis]<sup>a</sup> años, así como, en su caso, otras limitaciones a esa exclusiva;

b) el plazo en el que deberá comenzar a explotar industrialmente en el país la invención patentada el beneficiario de la licencia no voluntaria; y

c) la cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuar el beneficiario de la licencia no voluntaria al titular de la patente y a cualquier persona cuyos derechos se vean afectados en virtud de lo dispuesto en el Artículo 153.3) a)ii) o b)iii), debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención patentada.

<sup>a</sup> La fijación de este período dependerá de la decisión que, respecto al Artículo 5A del Convenio de París, adopte la Conferencia Diplomática para la Revisión de dicho Convenio.

4) La decisión deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará y la notificará al solicitante, al titular de la patente y a las demás personas que hayan sido invitadas a la audiencia prevista en el párrafo 2) e).

5) El Reglamento establecerá los plazos en los que la Oficina de Patentes deberá cumplir los actos a los que viene obligada en virtud del presente artículo.

#### **Artículo 152: Recursos**

1) a) El titular de la patente, la persona que haya solicitado la concesión de la licencia no voluntaria o cualquier otra persona prevista en el Artículo 151.4), podrán recurrir ante el Ministro [...] en el plazo de un mes desde la publicación prevista en dicho artículo, contra la decisión de la Oficina de Patentes contemplada en el Artículo 151.2) f).

b) El recurso a que se refiere el apartado a) sólo tendrá efecto suspensivo con respecto a los elementos de la decisión que sean impugnados y únicamente en la medida en que dichos elementos lo sean.

c) La decisión adoptada por el Ministro en relación con el recurso previsto en el apartado a) deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará y la notificará a todas las personas mencionadas en dicho apartado.

2) a) Podrá recurrirse ante el tribunal contra la decisión del Ministro contemplada en el párrafo 1) c), sólo en la medida en que se refiera a la cuantía o condiciones del pago previsto en el Artículo 151.3) c). El recurso sólo tendrá efecto suspensivo con respecto a los elementos de la decisión que sean impugnados y únicamente en la medida en que dichos elementos lo sean.

b) Cuando la decisión del tribunal sobre el recurso previsto en el apartado a) sea firme, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina de Patentes, la que procederá a su inscripción y publicación.

#### **Artículo 153: Derechos y obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria; otros efectos de la licencia no voluntaria**

1) El beneficiario de la licencia no voluntaria tendrá derecho a explotar en el país la invención patentada de conformidad con la decisión de concesión de la licencia.

2) El beneficiario de la licencia no voluntaria tendrá las obligaciones siguientes:

i) comenzar la explotación industrial en el país de la invención patentada en el plazo establecido en la decisión de concesión de la licencia y, a continuación, en el caso de una licencia no voluntaria concedida en base al Artículo 148, explotar industrialmente en el país la invención patentada en forma suficiente;

ii) respetar el campo de aplicación de la licencia en la forma establecida en la decisión de concesión de la licencia;

iii) efectuar oportunamente el pago adeudado, de conformidad con la decisión de concesión de la licencia.

**\*3) La concesión de la licencia no voluntaria:**

- i) no excluirá la conclusión de contratos de licencia ni la concesión de otras licencias no voluntarias;
- ii) no afectará a las licencias contractuales vigentes que no sean exclusivas;
- iii) privará de su carácter exclusivo a las licencias contractuales vigentes que sean exclusivas, pero solamente respecto a la licencia no voluntaria en cuestión y en los límites del campo de aplicación de esta última;
- iv) no afectará a las licencias no voluntarias vigentes;
- v) no excluirá la explotación de la invención patentada en virtud del Artículo 156.

**Artículo 154: Sublicencia prohibida; transmisión de la licencia no voluntaria**

1) El beneficiario de la licencia no voluntaria no podrá concluir con terceros contratos de licencia relativos a la patente respecto a la que se haya concedido la licencia no voluntaria.

2) a) Sólo podrá transmitirse la licencia no voluntaria con el establecimiento del beneficiario de la licencia o con la parte del establecimiento en la que se explote industrialmente la invención patentada. La transmisión no será válida sin una decisión de la Oficina de Patentes autorizándola.

b) La autorización de la Oficina de Patentes podrá solicitarse bien por el beneficiario de la licencia no voluntaria cuyo nombre figure en tal concepto en el Registro de Patentes, bien por la persona a la que deba transmitirse la licencia no voluntaria, o por ambos conjuntamente.

c) Antes de adoptar su decisión, la Oficina de Patentes dará al titular de la patente y a las demás personas previstas en el Artículo 151.4) la oportunidad de formular sus observaciones.

d) La decisión de la Oficina de Patentes deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, publicará y notificará a todas las personas a que se refieren los apartados b) y c).

*\* Variante, no conforme al Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París que es el Acta en vigor más reciente en el momento de publicación del presente volumen (1979); véase la nota de pie de página relativa al título de este Capítulo:*

**3) a) Si la licencia no voluntaria es exclusiva, y en tanto que lo sea, su concesión:**

i) excluirá, sin perjuicio, en su caso, de las limitaciones a la exclusiva impuestas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 151.3) a)iii), la conclusión de contratos de licencia y la concesión de otras licencias no voluntarias;

ii) impedirá, sin perjuicio, en su caso, de las limitaciones a la exclusiva impuestas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 151.3) a)iii), que el titular de la patente, cualquier licenciario en virtud de un contrato de licencia vigente y cualquier beneficiario de una licencia no voluntaria vigente, realicen en el país los actos previstos en el Artículo 135.2) respecto a la invención patentada;

iii) no excluirá la explotación de la invención patentada en virtud del Artículo 156.

**b) Si la licencia no voluntaria no es exclusiva, su concesión:**

i) no excluirá la conclusión de contratos de licencia ni la concesión de otras licencias no voluntarias;

ii) no afectará a las licencias contractuales vigentes que no sean exclusivas;

iii) privará de su carácter exclusivo a las licencias contractuales vigentes que sean exclusivas, pero solamente respecto a la licencia no voluntaria en cuestión y en los límites del campo de aplicación de esta última;

iv) no afectará a las licencias no voluntarias vigentes;

v) no excluirá la explotación de la invención patentada en virtud del Artículo 156.

e) Cualquiera de las personas previstas en el apartado d) podrá recurrir, en el plazo de un mes desde la publicación mencionada en dicho apartado, ante el Ministro [...] contra la decisión de la Oficina de Patentes. El recurso tendrá efecto suspensivo.

f) La decisión adoptada por el Ministro sobre el recurso contemplado en el apartado e) deberá hacerse por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará y la notificará a todas las personas a que se refiere el apartado d). Contra la decisión del Ministro no cabrá recurso alguno.

g) Una vez autorizada la transmisión, el nuevo beneficiario de la licencia no voluntaria asumirá las obligaciones que correspondían al antiguo beneficiario.

#### **Artículo 155: Modificación y revocación de la licencia no voluntaria; renuncia a la licencia no voluntaria**

1) A petición del titular de la patente, del beneficiario de la licencia no voluntaria o de cualquier otra persona prevista en el Artículo 151.4), la Oficina de Patentes podrá modificar la decisión de concesión de la licencia no voluntaria en la medida en que nuevos hechos lo justifiquen.

2) a) A petición del titular de la patente o de cualquier otra persona prevista en el Artículo 151.4), la Oficina de Patentes revocará la licencia no voluntaria:

- i) si el motivo de la concesión de la licencia no voluntaria hubiera cesado de existir;
- ii) si el beneficiario de la licencia no voluntaria no ha comenzado a explotar industrialmente en el país la invención patentada, ni ha hecho preparativos serios encaminados a tal explotación industrial, en el plazo fijado en la decisión de concesión de la licencia no voluntaria;
- iii) si el beneficiario de la licencia no voluntaria, en el caso de una licencia no voluntaria concedida en base al Artículo 148, no explota industrialmente en el país la invención patentada en forma suficiente una vez expirado el plazo previsto en el punto ii);
- iv) si el beneficiario de la licencia no voluntaria no respetara el campo de aplicación de la licencia en la forma establecida en la decisión de concesión de la licencia;
- v) si el beneficiario de la licencia no voluntaria incurriese en demora en el pago adeudado de conformidad con la decisión de concesión de la licencia.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) la Oficina de Patentes no revocará la licencia no voluntaria si adquiere la convicción de que existen circunstancias que justifican el mantenimiento de la licencia. En particular, la Oficina de Patentes no revocará la licencia no voluntaria en el caso previsto en el apartado a)i), si el beneficiario de la licencia explota industrialmente en el país la invención patentada o ha hecho preparativos serios encaminados a tal explotación industrial.

3) Los Artículos 150.1) y 4), 151 y 152 serán aplicables, por analogía, a la modificación o a la revocación de la licencia no voluntaria.

4) El beneficiario de la licencia no voluntaria podrá renunciar a la licencia mediante declaración escrita dirigida a la Oficina de Patentes, la que inscribirá la renuncia, la publicará y la notificará al titular de la patente y a las demás personas a que se refiere el Artículo 151.4). La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de recepción de la declaración de renuncia por la Oficina de Patentes.

## CAPITULO X: EXPLOTACION POR EL GOBIERNO O POR TERCEROS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO

### Artículo 156: Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno

1) Cuando así lo exija el interés público y, en especial, la seguridad nacional, la nutrición, la salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, el Ministro interesado podrá decidir que, aun sin el acuerdo del titular de la patente, pueda explotarse en el país la invención patentada por un servicio del Estado o un tercero designado por el Ministro, mediante la ejecución de cualquiera de los actos previstos en el Artículo 135.2), incluso la importación en caso necesario, mediante el pago por tal concepto.

2) a) Cuando el Ministro tenga la intención de adoptar la decisión contemplada en el párrafo 1), consultará con la Oficina de Patentes, notificará su intención al titular de la patente y a los beneficiarios de licencias no voluntarias y los invitará a una audiencia, así como a otras personas si lo considera oportuno.

b) El titular de la patente tendrá la obligación de notificar a los licenciatarios la audiencia prevista en el apartado a). Los licenciatarios tendrán el derecho de participar en la audiencia.

3) a) El Ministro adoptará su decisión una vez celebrada la audiencia prevista en el párrafo 2). La decisión deberá ser por escrito y estar fundamentada.

b) Si la decisión del Ministro consiste en autorizar la explotación en virtud del párrafo 1), la Oficina de Patentes fijará la cuantía y condiciones del pago adeudado por el Estado al titular de la patente y a cualquier licenciatario cuya licencia sea exclusiva y cuyos derechos se vean afectados por la decisión del Ministro, debiendo determinarse dicho pago en base a la amplitud de la explotación de la invención patentada.

c) La Oficina de Patentes inscribirá, publicará y notificará al titular de la patente y a los demás participantes en la audiencia prevista en el párrafo 2) la decisión del Ministro y la decisión de la Oficina de Patentes por la que se fije la cuantía y las condiciones de pago.

4) a) Contra la decisión del Ministro no cabrá recurso alguno.

b) El titular de la patente o cualquier licenciatario previsto en el párrafo 3) b) podrá recurrir ante el tribunal contra la decisión de la Oficina de Patentes por la que se fije la cuantía y las condiciones de pago. Este recurso no impedirá la explotación de la invención patentada conforme a la decisión del Ministro.

c) Cuando la decisión del tribunal sobre el recurso a que se refiere el apartado b) sea firme, el secretario del tribunal lo notificará a la Oficina de Patentes, la que procederá a su inscripción y publicación.

## CAPITULO XI: RENUNCIA Y NULIDAD

### Artículo 157: Renuncia a la patente

1) El titular de una patente podrá renunciar a ella mediante declaración escrita dirigida a la Oficina de Patentes.

2) La renuncia podrá limitarse a una o varias reivindicaciones de la patente.

3) Si ha sido concedida una licencia no voluntaria en virtud del Artículo 148, la renuncia a la patente sólo será admisible si el titular de la patente presenta una declaración escrita en virtud de la cual el beneficiario de la licencia no voluntaria consiente a la renuncia, o si la Oficina de Patentes adquiere la convicción de que existen circunstancias que justifican la renuncia.

4) La Oficina de Patentes inscribirá la renuncia y la publicará lo más rápidamente posible. La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de la recepción de la declaración de renuncia por la Oficina de Patentes.

### Artículo 158: Nulidad de la patente

1) Cualquier persona interesada podrá entablar acción judicial contra el titular de una patente pidiendo la nulidad de la patente.

2) El tribunal declarará la nulidad de la patente si el demandante demuestra que:

i) no se han cumplido las condiciones previstas en el Artículo 131.1) i) a v), en el momento de la concesión de la patente; o que

ii) el derecho a la patente no pertenece a la persona a la que se ha concedido la patente, siempre que la patente no haya sido cedida a la persona a la que pertenece el derecho a la patente.

3) a) En los casos en que las disposiciones del párrafo 2) sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, el tribunal declarará la nulidad de tales reivindicaciones o de tales partes de una reivindicación.

b) La anulación de una parte de una reivindicación se pronunciará como una limitación correspondiente de la reivindicación en causa.

4) El tribunal podrá exigir del titular de la patente que le someta, a fin de ser examinados, la publicaciones y otros documentos que determinen el estado de la técnica y que hayan sido mencionados, bien en relación a la presentación por el titular de una solicitud de patente o de otro título de protección para la misma invención o esencialmente para la misma invención, en otra oficina nacional o regional de propiedad industrial, o bien en relación a cualquier procedimiento relativo a la patente o al otro título de protección concedido en base a esa solicitud.

5) a) El titular de la patente tendrá la obligación de notificar el procedimiento a los licenciarios. Los licenciarios tendrán el derecho de personarse en autos, salvo disposición en contrario en el contrato de licencia.

b) El demandante tendrá la obligación de notificar el procedimiento a los beneficiarios de licencias no voluntarias concedidas en virtud del Artículo 148. Dichos beneficiarios tendrán el derecho de personarse en autos.

c) Cuando se invoque la causa de nulidad prevista en el párrafo 2) ii), el demandante tendrá la obligación de notificarlo a la persona a quien, presumiblemente, pertenece el derecho a la patente.

#### **Artículo 159: Efectos de la nulidad**

1) Se reputará nula y de ningún valor desde la fecha de concesión de la patente, la patente o una reivindicación o parte de reivindicación que haya sido anulada.

2) Cuando la declaración de nulidad sea firme, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina de Patentes, la que la inscribirá y la publicará a la mayor brevedad posible.

## CAPITULO XII: INFRACCION

### Artículo 160: Actos constitutivos de infracción

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 136.1) a 3), 137, 153.1) y 156.1), constituirá infracción de la patente cualquier acto de los mencionados en el Artículo 135.2) ejecutado en el país por una persona distinta del titular de la patente y sin su acuerdo, en relación a un producto o a un procedimiento al que se extienda la protección de la patente.

### Artículo 161: Acción por infracción

1) El titular de la patente tendrá derecho a entablar una acción judicial contra cualquier persona que haya cometido o que cometiere una infracción de la patente. El titular de la patente tendrá el mismo derecho respecto a una persona que haya ejecutado o que ejecute actos que induzcan a creer que se cometerá una infracción (« infracción inminente »). No podrá entablarse la acción una vez que hayan transcurrido cinco años desde el acto de la infracción.

2) a) Si el titular de la patente prueba que se ha cometido o se está cometiendo una infracción, el tribunal concederá daños y perjuicios y ordenará la interdicción de continuar la infracción así como cualquier otra medida prevista por el derecho común.

b) Si el titular de la patente prueba la inminencia de una infracción, el tribunal ordenará la interdicción de la infracción y cualquier otra medida prevista por el derecho común.

3) El demandado en cualquier acción prevista en el presente artículo podrá pedir en el mismo procedimiento la anulación de la patente. En este caso, serán de aplicación las disposiciones del Artículo 158.2) a 5).

4) a) A los efectos del presente párrafo se entenderá por « beneficiario »:

i) el licenciatarario, salvo si el contrato de licencia prevé que no son aplicables las disposiciones de este párrafo o prevé disposiciones diferentes;

ii) el beneficiario de una licencia no voluntaria, concedida en virtud del Artículo 148.

b) El beneficiario podrá requerir al titular de la patente a que entable una acción por cualquier infracción señalada por el beneficiario, quien deberá precisar la sanción deseada.

c) Si el beneficiario prueba que el titular de la patente ha recibido el requerimiento pero no entabla la acción por negativa o negligencia en el plazo de tres meses a partir de la recepción del requerimiento, podrá entablar la acción en su propio nombre tras haber notificado su intención al titular de la patente. El titular de la patente tendrá el derecho de personarse en autos.

d) Aun antes de que expire el plazo de tres meses previsto en el apartado c), el tribunal ordenará, a petición del beneficiario, las medidas adecuadas para la interdicción de la infracción o la interdicción de continuarla, si el beneficiario prueba la necesidad de actuar inmediatamente para prevenir un perjuicio importante.

### **Artículo 162: Acción para comprobación**

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4), cualquier persona interesada tendrá el derecho de requerir, por una acción entablada contra el titular de la patente, que el tribunal compruebe que la ejecución de un acto determinado no constituye infracción de la patente.

2) Si el demandante prueba que el acto en cuestión no constituye una infracción de la patente, el tribunal pronunciará la comprobación requerida.

3) a) El titular de la patente tendrá la obligación de notificar el procedimiento a los licenciarios. Los licenciarios tendrán el derecho de personarse en autos, salvo disposición en contrario en el contrato de licencia.

b) El demandante tendrá la obligación de notificar el procedimiento a los beneficiarios de licencias no voluntarias concedidas en virtud del Artículo 148. Dichos beneficiarios tendrán el derecho de personarse en autos.

4) Si el acto en cuestión ya fuera objeto de una acción por infracción, el demandado en la acción por infracción no podrá entablar la acción para comprobación.

5) La acción para comprobación podrá entablarse conjuntamente con una acción para la anulación de la patente, excepto cuando la anulación de la patente se requiera en virtud del Artículo 161.3).

### **Artículo 163: Amenaza de acción por infracción**

1) Cualquier persona amenazada de una acción por infracción tendrá derecho a entablar una acción contra la persona que haya proferido las amenazas. No podrá entablar la acción una vez transcurridos cinco años desde el momento en que se profirieron las amenazas.

2) Si el demandante prueba que los actos que ha ejecutado, que está ejecutando o que va a ejecutar no constituyen infracción de patente, el tribunal concederá daños y perjuicios por la pérdida financiera resultante de las amenazas y ordenará la interdicción de tales amenazas.

3) La notificación de la existencia de la patente y el apercibimiento de las consecuencias legales de una infracción de patente no constituirán, por sí solas, amenazas a los fines de este artículo.

### **Artículo 164: Acciones penales**

1) Cometerá un delito cualquier persona que ejecute un acto sabiendo que dicho acto constituye una infracción de la patente. No podrán entablar acciones penales una vez transcurridos cinco años desde la comisión del delito.

2) Este delito estará sancionado con una multa de [...] a [...] o privación de libertad de [...] a [...], o ambas penas.

3) a) En caso de reincidencia, las penas máximas serán dobles.

b) Existirá reincidencia cuando, en los cinco años precedentes, el infractor haya sido condenado por otra infracción de patente.

# **COMENTARIO DE LA LEY TIPO**

**Preámbulo**

**y**

**Primera Parte : Patentes de Invención**



## INDICE

	<i>Página</i>
<b>PREAMBULO . . . . .</b>	<b>49</b>
<b>PRIMERA PARTE: PATENTES DE INVENCION . . . . .</b>	<b>50</b>
<b>CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES; OFICINA DE PATENTES</b>	<b>50</b>
Artículo 101: Protección de las invenciones . . . . .	50
Artículo 102: Organización de la Oficina de Patentes . . . . .	50
Artículo 103: Funciones de la Oficina de Patentes . . . . .	51
Artículo 104: Servicio de información en materia de patentes . . . . .	52
Artículo 105: Registro de Patentes. . . . .	54
Artículo 106: Boletín . . . . .	54
Artículo 107: Consulta de los expedientes . . . . .	54
Artículo 108: Restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes	55
Artículo 109: Tribunal competente. . . . .	56
Artículo 110: Reglamento . . . . .	57
Artículo 111: Instrucciones Administrativas . . . . .	57
<b>CAPITULO II: PATENTABILIDAD . . . . .</b>	<b>58</b>
Artículo 112: Invenciones . . . . .	58
Artículo 113: Invenciones patentables . . . . .	60
Artículo 114: Novedad. . . . .	60
Artículo 115: Actividad inventiva . . . . .	62
Artículo 116: Aplicación industrial . . . . .	62
Artículo 117: Prohibición en virtud de una ley, de un reglamento o del orden público . . . . .	63
Artículo 118: Exclusión temporal de la protección por patente . . . . .	63
<b>CAPITULO III: DERECHO A LA PATENTE; MENCION DEL INVENTOR</b>	<b>65</b>
Artículo 119: Derecho a la patente. . . . .	65
Artículo 120: Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de mandato e invenciones de empleados. . . . .	65
Artículo 121: Cesión judicial de la solicitud de patente o de la patente . . . .	67
Artículo 122: Mención del inventor . . . . .	68
<b>CAPITULO IV: SOLICITUD DE PATENTE; EXAMEN DE LA SOLICITUD;         CONCESION DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>69</b>
Artículo 123: Solicitud . . . . .	72
Artículo 124: Tasa de presentación . . . . .	73
Artículo 125: Unidad de la invención . . . . .	73
Artículo 126: Modificación y división de la solicitud . . . . .	74
Artículo 127: Derecho de prioridad . . . . .	75
Artículo 128: Información relativa a solicitudes y a patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes . . . . .	76
Artículo 129: Retiro de la solicitud . . . . .	78
Artículo 130: Fecha de presentación; examen de forma. . . . .	78
Artículo 131: Examen de fondo . . . . .	79
Artículo 132: Concesión de la patente . . . . .	81
Artículo 133: Recursos. . . . .	82

	<i>Página</i>
<b>CAPITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE O DEL TITULAR DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>83</b>
Artículo 134: Derechos y obligaciones; definición de « explotación industrial »	83
Artículo 135: Efectos de la concesión de la patente; definición de « explotación » . . . . .	84
Artículo 136: Limitación de los derechos . . . . .	85
Artículo 137: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior . . . . .	87
<b>CAPITULO VI: DURACION DE LA PATENTE Y TASAS ANUALES . . . . .</b>	<b>89</b>
Artículo 138: Duración de la patente y prórroga . . . . .	89
Artículo 139: Tasas anuales. . . . .	90
<b>CAPITULO VII: CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>92</b>
Artículo 140: Cambios en la propiedad de la solicitud de patente o de la patente . . . . .	92
Artículo 141: Copropiedad de la solicitud de patente o de la patente . . . . .	93
<b>CAPITULO VIII: LICENCIAS CONTRACTUALES . . . . .</b>	<b>94</b>
Artículo 142: Definiciones . . . . .	95
Artículo 143: Forma de los contratos de licencia . . . . .	95
Artículo 144: Derechos del licenciatarario . . . . .	95
Artículo 145: Derechos del licenciante . . . . .	96
Artículo 146: Efectos de la falta de concesión de la patente o de su anulación . . . . .	96
<b>CAPITULO IX: LICENCIAS NO VOLUNTARIAS . . . . .</b>	<b>98</b>
Artículo 147: Definiciones . . . . .	101
Artículo 148: Licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial . . . . .	101
Artículo 149: Licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes . . . . .	102
Artículo 150: Solicitud de licencia no voluntaria. . . . .	102
Artículo 151: Procedimiento de concesión de la licencia no voluntaria . . . . .	103
Artículo 152: Recursos. . . . .	105
Artículo 153: Derechos y obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria; otros efectos de la licencia no voluntaria . . . . .	106
Artículo 154: Sublicencia prohibida; transmisión de la licencia no voluntaria . . . . .	106
Artículo 155: Modificación y revocación de la licencia no voluntaria; renuncia a la licencia no voluntaria . . . . .	106
<b>CAPITULO X: EXPLOTACION POR EL GOBIERNO O POR TERCEROS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO . . . . .</b>	<b>108</b>
Artículo 156: Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno . . . . .	108
<b>CAPITULO XI: RENUNCIA Y NULIDAD . . . . .</b>	<b>110</b>
Artículo 157: Renuncia a la patente . . . . .	110
Artículo 158: Nulidad de la patente . . . . .	111
Artículo 159: Efectos de la nulidad . . . . .	113
<b>CAPITULO XII: INFRACCION . . . . .</b>	<b>114</b>
Artículo 160: Actos constitutivos de infracción . . . . .	115
Artículo 161: Acción por infracción . . . . .	115
Artículo 162: Acción para comprobación. . . . .	117
Artículo 163: Amenaza de acción por infracción. . . . .	117
Artículo 164: Acciones penales . . . . .	118

## PREAMBULO

- a.* La finalidad del Preámbulo es la de indicar el marco general en el que se inscribe la Ley de invenciones y conocimientos técnicos. Ese marco general es el desarrollo económico del país y, en particular, su industrialización.
- b.* La expresión «tecnología extranjera», que figura en los párrafos 1. c) y 2. a) del Preámbulo, debe entenderse en un sentido lato; incluye las tecnologías de vanguardia, que permiten al país seguir el progreso tecnológico, así como otras tecnologías, que también puedan ser útiles por su más fácil adaptación a las necesidades del país.
- c.* Al insistir concretamente en que los derechos concedidos en materia de protección de las invenciones o de remuneración de las innovaciones tienen una contrapartida de obligaciones, el Preámbulo deja constancia de que la Ley tiende, ante todo, a servir el interés público, y especialmente los objetivos de naturaleza social y económica del país.
- d.* Una obligación importante del titular de una patente es la de asegurar en el territorio del país una adecuada explotación industrial de la invención patentada. Se entiende por «explotación industrial» de la invención patentada la fabricación del producto o el empleo del procedimiento objeto de la patente (véase el Artículo 134.3)). Por tanto, debe tenerse en cuenta que puede ser técnica o económicamente poco razonable la explotación industrial de ciertas invenciones, especialmente en países que constituyan un mercado restringido para determinadas invenciones. Por tanto, podría considerarse la posibilidad de permitir al titular de la patente el cumplimiento de su obligación mediante la explotación industrial de la invención dentro de un grupo regional de países.
- e.* Los principios establecidos por el Preámbulo permitirán no sólo que el público comprenda mejor la Ley, sino también que las autoridades encargadas de su aplicación interpreten sus disposiciones en el mismo espíritu que el legislador.
- f.* La palabra «autoridad», que aparece entre corchetes al final del Preámbulo, deberá sustituirse por el nombre de la autoridad nacional competente para promulgar la Ley.

## PRIMERA PARTE: PATENTES DE INVENCION

La Primera Parte de la Ley tipo, integrada por doce capítulos, trata de las patentes de invención.

### CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES; OFICINA DE PATENTES

- a. El Capítulo I, compuesto por once artículos, contiene disposiciones generales y disposiciones relativas a la Oficina de Patentes.
- b. Si la autoridad denominada en la Ley tipo « Oficina de Patentes », además de las funciones que le vienen asignadas en virtud de la Ley también está encargada de otras funciones, deberá recibir un nombre diferente, por ejemplo, Oficina de Patentes y Marcas, si su competencia abarca también las marcas, Oficina de la Propiedad Industrial, si además se ocupa de los dibujos y modelos industriales, o cualquier otro nombre que dé una indicación adecuada de sus actividades.

#### Artículo 101: Protección de las invenciones

Este artículo, al plantear el principio fundamental de la protección de las invenciones mediante patentes, destaca la finalidad principal de la Ley tipo. En otras palabras, una invención, tanto si ha sido hecha por un inventor nacional como por un inventor extranjero, sólo podrá beneficiarse de la protección mediante patente en el país si la Oficina de Patentes de éste ha concedido una patente. De esta forma, la protección por patente de las invenciones queda, en el país, bajo control de los poderes públicos.

#### Artículo 102: Organización de la Oficina de Patentes

- a. El *párrafo 1)* indica que la Oficina de Patentes debe instituirse como servicio público, bajo la supervisión de una autoridad cuyo nombre oficial deberá inscribirse en lugar de los corchetes que figuran en los párrafos 1), 2) y 3). Según la estructura gubernamental del país que se inspire en la Ley tipo, esa autoridad podrá ser, por ejemplo, el Jefe del Estado, el Consejo de Ministros, o un solo Ministro, como el Ministro de Industria o el Ministro de Asuntos Económicos.
- b. El *párrafo 2)* prevé que el nombramiento del Director de la Oficina de Patentes es competencia de la autoridad que supervise a la Oficina de Patentes.
- c. El *párrafo 3)* regula la estructura orgánica y el sistema financiero y presupuestario de la Oficina de Patentes. Confiere a la autoridad que supervise a la Oficina de Patentes la función de determinar la estructura orgánica y regular todas las cuestiones relativas al sistema financiero y presupuestario. La estructura orgánica debe ser tal que tenga en cuenta el principio de autonomía necesario, así como una estructura jerárquica interna y una división del trabajo eficaces que permitan la adopción de decisiones rápidas y adecuadas. En lo que respecta a la financiación de los gastos de la Oficina de Patentes, la solución ideal en teoría parecería ser que se asegurase mediante los propios ingresos de la Oficina. Parece natural, en efecto, que los gastos de funcionamiento de un sistema de propiedad industrial se financien por los usuarios del sistema y no por el contribuyente, sobre todo en un país en desarrollo. Sin embargo, ha de tenerse presente que los usuarios del sistema de patentes

no serán los únicos que se beneficiarán de éste sino también los contribuyentes en general, gracias a la divulgación de informaciones tecnológicas por las patentes y a las inversiones efectuadas en las tecnologías protegidas por patente. Por tanto, corresponderá al gobierno determinar en qué medida los gastos de la Oficina de Patentes deberán ser soportados por los usuarios. A este respecto, el sistema de las tasas percibidas por la Oficina de Patentes por las operaciones que ejecute en relación con las solicitudes de patente y las patentes debería concebirse de manera que tuviera en cuenta los gastos de la Oficina de Patentes, tanto de personal como materiales. A tal fin, podría ser especialmente importante en esta perspectiva un sistema de tasas anuales progresivas para el mantenimiento en vigor de las solicitudes de patente y de las patentes (véase el Artículo 139). Pero, teniendo en cuenta que las funciones de la Oficina de Patentes exceden la simple tramitación de las solicitudes de patente y de las patentes (véase el Artículo 103, que prevé que la Oficina de Patentes se encargue de la promoción del espíritu inventivo de los nacionales del país, función que requiere gastos considerables), las tasas que habrían de abonar los usuarios podrían ser prohibitivas si estuviese a su cargo una proporción excesivamente elevada de los gastos totales. De esa forma, se correría el riesgo de desalentar a los usuarios potenciales a presentar solicitudes de patentes, lo que podría perjudicar al sistema de propiedad industrial en su conjunto, incluida la financiación de los gastos de la Oficina de Patentes. Por tanto, es necesario prever con cuidado esa financiación, de tal manera que estén disponibles fondos suficientes para el buen funcionamiento de la Oficina pero guardando al mismo tiempo un equilibrio entre los intereses del público y los de los usuarios del sistema de patentes.

*d.* El párrafo 4) regula la cuestión de la firma, respecto a las decisiones de la Oficina de Patentes. En una pequeña oficina, normalmente es el Director o su representante quien ostenta la firma. Sin embargo, con arreglo al número de solicitudes de patente presentadas, pueden ser demasiado numerosas las decisiones que deban adoptarse para que sea aplicable un sistema de este tipo. Además, en un cierto número de casos rutinarios no será necesaria la firma de una decisión por el Director de la Oficina de Patentes. En esas circunstancias, parecería oportuno delegar los poderes de firma en determinados funcionarios superiores designados a tal efecto por el Director de la Oficina de Patentes.

### **Artículo 103: Funciones de la Oficina de Patentes**

- a.* Este artículo trata de manera general de las funciones de la Oficina de Patentes.
- b.* La función primordial de la Oficina de Patentes, que es la de conceder patentes, solamente se menciona en el Artículo 103, pues ya ha quedado indicada en el Artículo 101.
- c.* La promoción del espíritu inventivo de los nacionales del país es una función de la Oficina de Patentes que se menciona especialmente, debido a su gran importancia. Esta función podría asumirla un departamento especial de la Oficina. Dicho departamento debería utilizar varios métodos para alentar al público a hacer invenciones y a utilizar el sistema de patentes. Podría explicarse al público el significado y funcionamiento del sistema de patentes mediante publicaciones especiales de la Oficina de Patentes, en periódicos de gran difusión, en las revistas técnicas y profesionales, en la radio y en la televisión. Podrían organizarse exposiciones, en las que se presentarían las más importantes invenciones patentadas en el país. La Oficina de Patentes también podría seleccionar « la invención del año » entre todas las que se hayan patentado en el país durante el año anterior y conceder un premio al autor de esa invención. La Oficina de Patentes también podría colaborar activamente con las universidades nacionales proporcionándoles la documentación necesaria para una enseñanza eficaz del derecho de patentes; además, funcionarios de la Oficina podrían dar conferencias ocasionalmente a los estudiantes o participar en seminarios.
- d.* Además de la concesión de patentes y de la promoción del espíritu inventivo, la Ley tipo atribuye a la Oficina de Patentes otras funciones. Independientemente de las que se derivan de las partes de la Ley tipo que tratan del examen y registro de contratos (Tercera

Parte \*) y de los certificados de inventor (Cuarta Parte \*), esas otras funciones se refieren, por ejemplo, al servicio de información en materia de patentes (véase el Artículo 104), la administración de las patentes concedidas (en especial la percepción de las tasas anuales, conforme al Artículo 139) y el procedimiento de otorgamiento de licencias no voluntarias (véase el Capítulo IX).

#### Artículo 104: Servicio de información en materia de patentes

a. Este artículo trata de una función de la Oficina de Patentes que merece una mención especial, teniendo en cuenta a la vez su importancia particular y el hecho de que sobrepasa lo que se considera como integrante de las atribuciones tradicionales de una Oficina de Patentes. La existencia de una institución que asegure al público un servicio de información en materia de patentes es de una importancia vital para los países en desarrollo, aun cuando su ausencia no ponga en peligro el funcionamiento del propio sistema de patentes. Cualquier país en desarrollo que desee elaborar y aplicar una política nacional en materia de tecnología, con el fin de acelerar y orientar convenientemente la transferencia de tecnologías extranjeras en el país, al tiempo que estimule la creación de tecnologías nacionales, debe permitir el acceso a la documentación sobre patentes. Los documentos de patentes revisten una gran importancia y constituyen por excelencia una fuente de tecnología moderna. Un acceso adecuado a la información en materia de patentes clasificada, es decir, agrupada en función de las más pequeñas subdivisiones de la Clasificación Internacional de Patentes, permitiría al público conocer y seguir los progresos realizados en una determinada esfera tecnológica. Además de las principales fuentes de información tecnológica publicada que constituyen los libros, las publicaciones científicas y tecnológicas y los documentos de patentes, la consulta de los documentos de patentes ofrece un cierto número de ventajas concretas y especialmente las siguientes:

i) Los documentos de patentes tienen una presentación bastante uniforme y que frecuentemente contiene dibujos explicativos. La descripción da el detalle de la solución del problema que la invención se propone resolver; las reivindicaciones muestran la esencia misma de la extensión de la protección pretendida por la invención. De la misma forma, los documentos de patentes contienen frecuentemente un resumen que facilita una idea general del contenido del documento, mucho más rápidamente que con la lectura del texto completo.

ii) Con frecuencia, los documentos de patentes relativos a la misma « familia de prioridad » existen en varios idiomas, lo cual permite elegir el documento redactado en el idioma más familiar.

iii) Las referencias bibliográficas que figuran en la primera página del documento de patentes, en particular el nombre y dirección del solicitante, del titular de la patente y del inventor, permiten a cualquier licenciatarario entrar en contacto con esas personas para determinar las condiciones en las que podría autorizársele la explotación de la invención.

iv) Los documentos de patentes relativos a una determinada subdivisión de la Clasificación Internacional de Patentes, contienen un conjunto de informaciones de un nivel altamente concentrado y que generalmente se sitúa en vanguardia del progreso en una determinada esfera tecnológica.

b. El *párrafo 1)* establece el principio de que la Oficina de Patentes ofrecerá al público el servicio de información en materia de patentes. El organismo gubernamental mejor adaptado a esta tarea parece ser la Oficina de Patentes, debido a las funciones que ejerce concediendo patentes y a su personal técnico calificado.

c. El *párrafo 2)* precisa que el servicio de información en materia de patentes deberá prestarse por un centro de documentación sobre patentes. Tal centro podrá ser, bien un centro establecido en el marco de la Oficina de Patentes, bien una institución exterior, gubernamental o no gubernamental, a la que podría recurrir la Oficina de Patentes para

\* Aún no publicada.

asegurar el servicio de información sobre patentes, en virtud de acuerdos contractuales especiales entre la Oficina de Patentes y dicha institución.

*d.* La expresión « documentos de patentes » designa lo siguiente: en lo que se refiere a los documentos de patentes nacionales, se trata de ejemplares de patentes concedidas en el país (véase el Artículo 132.2 v)) así como ejemplares de certificados de inventor concedidos en el país, en caso de adoptarse la Cuarta Parte \* de la Ley tipo; en lo que respecta a los documentos de patentes extranjeras, se trata, por una parte, de ejemplares de los títulos de protección de las invenciones concedidas por países extranjeros, dependiendo la naturaleza de estos títulos de la legislación de dichos países, por ejemplo, patentes, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes de adición, certificados de adición, certificados de inventor de adición, certificados de utilidad de adición y, por otra parte, de ejemplares de las solicitudes publicadas relativas a esos títulos de protección, cuando la ley del país en cuestión prevea la publicación de dichas solicitudes (lo que la Ley tipo no hace).

*e.* Debido al volumen considerable y en constante expansión de los documentos de patentes, así como al coste de su adquisición y su organización en una forma clasificada para hacerlos inmediatamente accesibles, conviene examinar muy cuidadosamente si es cómodo y realizable que la oficina de patentes de un país en desarrollo constituya su propia colección de documentos de patentes; este examen debe efectuarse teniendo en cuenta el objetivo previsto, es decir, fondos disponibles para el establecimiento y mantenimiento de esta colección y la capacidad técnica y lingüística del personal disponible. Con el fin de obtener la máxima eficacia a un mínimo costo, conviene estudiar cuidadosamente la posibilidad de constituir centros regionales de documentación sobre patentes, destinados a atender un grupo de países. Los documentos sobre patentes y literatura conexas que deberán constituir la colección de un centro de documentación sobre patentes habrán de determinarse separadamente para cada país que desee establecer tal centro, teniendo en cuenta nuevamente el objetivo que la colección se proponga lograr, el personal y los fondos disponibles, así como la capacidad lingüística tanto del personal técnico como de los usuarios del centro. Debido a que las invenciones muy importantes están descritas en su mayor parte en documentos de patentes en varios idiomas y que normalmente pueden encontrarse en las colecciones de un reducido número de países, es posible proceder a una elección muy precisa en lo que se refiere a los idiomas o a los países. Por tanto, es preferible que estos detalles figuren en el Reglamento.

*f.* El *párrafo 3)* llama la atención sobre la posibilidad de obtener un servicio de información en materia de patentes, no por conducto de la propia oficina de patentes, sino gracias a la asistencia técnica ofrecida por una institución extranjera. En este contexto, se menciona especialmente la posibilidad de concertar acuerdos con instituciones distintas de los organismos nacionales: instituciones especializadas en los servicios de información en materia de patentes y constituidos sobre una base regional o internacional o en un país extranjero, pero que están a disposición de los países en desarrollo para asegurar un servicio de información en materia de patentes. A este respecto, el *párrafo 3)* menciona concretamente las disposiciones relativas a los servicios de información sobre patentes que contempla el Artículo 50 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Conforme a este artículo, la Oficina Internacional, directamente, o por conducto de una o varias administraciones encargadas de la búsqueda internacional o de otras instituciones especializadas, nacionales o internacionales, podrá suministrar servicios proporcionando informaciones técnicas, así como otras informaciones pertinentes de que disponga, sobre la base de documentos de patentes publicados. Esos servicios de información funcionarán de tal manera que sirvan para facilitar, particularmente a los Estados contratantes que sean países en desarrollo, la adquisición de conocimientos técnicos y de tecnología, comprendiendo el « *know-how* » publicado y disponible. Los servicios de información podrán ser obtenidos por los gobiernos de los Estados parte en el PCT, por sus nacionales y por las personas que estén domiciliadas en su territorio.

\* Aún no publicada.

g. El *párrafo 4)* proporciona una descripción de conjunto de los objetivos que deben poder lograrse mediante un servicio de información en materia de patentes (véase el *párrafo a.* del comentario relativo al presente artículo). Además autoriza al Reglamento a prescribir (lo que hace la Regla 104) una tasa por el suministro de las informaciones solicitadas sobre el estado de la técnica y sobre la existencia de una protección por patente en una esfera tecnológica concreta.

### Artículo 105: Registro de Patentes

a. *Párrafo 1)*: La manera más simple de inscribir las patentes concedidas es insertar un ejemplar de cada patente en el Registro de Patentes. En cuanto a las inscripciones inherentes a cada patente, pueden efectuarse en una hoja especial conteniendo apartados correspondientes a los diferentes tipos de inscripciones: prórroga de la duración de la patente, caducidad de la patente por falta de pago de una tasa anual, cambio de propietario, renuncia a la patente, anulación de la patente, etc.

b. *Párrafo 2)*: Cualquier persona estará autorizada a consultar el Registro de Patentes y a obtener extractos del mismo, pero el Reglamento podrá someter esos servicios al pago de tasas. La Regla 105bis.1 permite la consulta libre del Registro de Patentes en tanto que la Regla 105bis.2 impone el pago de una tasa por un extracto, cuya cuantía debería fijarse de forma que cubriese los gastos ocasionados a la Oficina de Patentes por la preparación material del extracto.

c. En el Registro de Patentes no pueden estar contenidas todas las informaciones susceptibles de interesar al público. Por esta razón, el Artículo 107.1) prevé que cualquier persona podrá consultar el expediente de una patente mediante el pago de una tasa.

### Artículo 106: Boletín

a. Cada vez que la Ley tipo prescriba que la Oficina de Patentes deberá publicar un determinado hecho, esta publicación se hará en el Boletín. Las publicaciones previstas en la Primera Parte de la Ley tipo son las de la concesión de la patente (Artículo 132.2)ii), la prórroga de la duración de la patente (Artículo 138.2)e)), la caducidad de la patente por falta de pago de una tasa anual (Artículo 139.3)), el cambio de propiedad de la patente (Artículo 140.2)), las decisiones adoptadas en materia de licencias no voluntarias (Artículos 151.4), 152.1) c) y 2) b), 154.2) d) y f) y 155.3) y 4)) y en materia de explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno (Artículo 156.3)c) y 4)c)), la renuncia a la patente (Artículo 157.4)) y la anulación de la patente (Artículo 159.2)).

b. También podrán publicarse en el Boletín otras informaciones útiles, como las modificaciones del Reglamento.

### Artículo 107: Consulta de los expedientes

a. Este artículo trata de los principios relativos a la consulta de los expedientes de la Oficina de Patentes.

b. El *párrafo 1)* establece el principio según el cual cualquier persona puede, previa petición, consultar los expedientes relativos a las patentes y a las solicitudes de patente y obtener extractos de esos expedientes. El Reglamento podrá establecer tasas por la consulta de un expediente y por la obtención de extractos. Al igual que las Reglas 105bis.1 y 105bis.2, la Regla 107 prevé la gratuidad de la consulta del expediente, pero el pago de una tasa por la obtención de un extracto.

c. No obstante, el *párrafo 2)* establece una importante limitación al principio de libre acceso a los expedientes: durante el período en el que debe mantenerse el secreto de la

solicitud de patente, sólo podrá realizarse la consulta con el consentimiento escrito del solicitante (apartado a)). Sin embargo, el interés público respecto a la disponibilidad inmediata de determinados datos bibliográficos de las solicitudes de patentes necesita una excepción a esta limitación. Los datos bibliográficos mencionados en el apartado b), relacionados con las solicitudes de patente, deberán comunicarse, previa petición, por la Oficina de Patentes incluso antes de la concesión de la patente. La mayoría de los datos bibliográficos enumerados no guardan ninguna relación con el contenido tecnológico de la solicitud, y su publicación no podría dar lugar a una divulgación prematura de la invención objeto de la solicitud de la patente. El título de la invención sólo da una indicación general de la esfera tecnológica a la que pertenece la invención, de tal manera que su comunicación al público no da lugar al menor riesgo de divulgación prematura de la invención. Sin embargo, se ha excluido intencionalmente un dato bibliográfico importante de la lista del apartado b): el símbolo aplicable de la Clasificación Internacional de Patentes. Generalmente se considera que, debido a la muy detallada subdivisión del conjunto de la esfera tecnológica que figura en la Clasificación (unas 51.000 subdivisiones), la identificación de la invención por uno o varios símbolos de esta Clasificación podría revelar la esfera tecnológica precisa a la que pertenece la invención mucho más fácilmente que el título de la invención, al menos en ciertos casos. Por tanto, se admite como regla general (véase también el Artículo 30.2) b) del PCT) que la comunicación por la Oficina de Patentes de datos bibliográficos relativos a solicitudes de patente debe limitarse a los datos enumerados en el apartado b) y no debe incluir los símbolos de la Clasificación Internacional que se hayan atribuido a la solicitud.

*d.* En virtud del párrafo 2) c), el público no tendrá acceso al expediente de una solicitud que haya sido retirada de conformidad con el Artículo 129, salvo permiso escrito del ex solicitante. Además, la Oficina de Patentes no podrá comunicar los datos bibliográficos enumerados en el párrafo 2) b) después del retiro de una solicitud, lo que asegura que todas las informaciones contenidas en los expedientes relativos a las solicitudes seguirán siendo plenamente confidenciales.

#### **Artículo 108: Restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes**

*a.* Este artículo establece determinadas obligaciones y restricciones a los empleados de la Oficina de Patentes, resultantes del carácter particular de su actividad profesional. Los empleados de la Oficina de Patentes tienen responsabilidades especiales, pues se ocupan de informaciones altamente confidenciales relativas a los nuevos avances tecnológicos que contienen las solicitudes de patentes. Estas informaciones deben mantenerse secretas hasta que la invención esté protegida gracias a la concesión de la patente, lo que significa que deben mantenerse secretas por lo menos hasta la publicación de la invención bajo la forma de la patente concedida y, en el caso de una solicitud que no logre la concesión de una patente, sin limitación temporal. De esta forma, los empleados de la Oficina de Patentes desempeñan un puesto de confianza y responsabilidad especial y no deben participar en ninguna actividad que sea susceptible de arrojar la menor duda sobre su objetividad y su imparcialidad absoluta y sobre la confianza que deben inspirar a quienes les confían informaciones confidenciales destinadas al procedimiento en materia de patentes. Por « empleado » ha de entenderse cualquier persona que esté al servicio de la Oficina de Patentes, tanto en virtud de un contrato como de cualquier otra forma.

*b. Párrafo 1):* Esta disposición se funda en el hecho de que la confianza depositada por los usuarios del sistema de patentes en la objetividad e imparcialidad de los empleados de la Oficina de Patentes se vería seriamente quebrantada si estos últimos estuviesen autorizados a presentar solicitudes de patentes y a ostentar derechos en relación con patentes. En tales circunstancias, podría tenerse la impresión — fundada o infundadamente — de que los empleados de la Oficina de Patentes, que deben tramitar las solicitudes de patentes ajenas, utilizarían los conocimientos obtenidos de estas solicitudes en su propio beneficio o estarían predispuestos contra tales solicitudes en el caso de que se presentasen en una esfera en la que ellos mismos ostentarían derechos de patentes. Por tanto, debe prohibirse

a los empleados de la Oficina de Patentes presentar solicitudes de patentes, obtener patentes u ostentar derechos en relación con patentes. Esta prohibición es válida no sólo durante el tiempo en que se presten servicios, sino incluso durante el año siguiente a su cese (véase el párrafo *d.*, *infra*).

*c.* Un caso especial es el del empleado que berede una solicitud de patente o una patente. Las Instrucciones Administrativas previstas en el Artículo 111 deberían establecer que dicho empleado tuviera la obligación de ceder la solicitud o la patente en un plazo de seis meses, por ejemplo, en cuyo defecto se reputaría retirada la solicitud o renunciada la patente.

*d.* El párrafo 2) prevé una obligación especial de secreto para los empleados de la Oficina de Patentes. En ninguna circunstancia deben tener derecho a utilizar las informaciones confidenciales contenidas en las solicitudes de patente o que les hayan sido transmitidas durante la tramitación de una solicitud de patente, mientras estas informaciones conserven su carácter confidencial. Esta obligación se seguirá aplicando a todo empleado tras su cese en la Oficina de Patentes, sin limitación temporal. No solamente está prohibido divulgar tales informaciones al público, sino incluso a una persona no habilitada para recibirlas y, en general, utilizarlas de una manera que no pueda justificarse por las necesidades de la función profesional del empleado interesado.

#### Artículo 109: Tribunal competente

*a. Párrafo 1):* Esta disposición define el « tribunal » mencionado en la Ley tipo, como el tribunal ordinario del lugar en que la Oficina de Patentes tenga su sede. Las palabras « tribunal ordinario » deberán sustituirse por la denominación oficial del tribunal designado como competente. Si en el país que se inspire en la Ley tipo existe un tribunal especial competente para los asuntos de patentes, deberá reemplazarse la mención al tribunal ordinario por la de este tribunal especial. Lo que es importante es la competencia otorgada a un tribunal único, llamado a conocer todo lo contencioso derivado de la aplicación de la ley, ya se trate de recursos contra las decisiones de la Oficina de Patentes, de acciones para la anulación de la patente, de acciones por infracción o de cualquier otro caso en que la competencia judicial quede reconocida por la ley. La ventaja de esta competencia única es la de permitir una aplicación uniforme de la ley, gracias a la elaboración continua de una jurisprudencia homogénea. Por otra parte, lo contencioso derivado de la aplicación de la ley puede plantear problemas de una extrema complejidad con los que pueden no estar familiarizados la mayor parte de los tribunales ordinarios; por tanto, la solución propuesta permite a los jueces de un solo tribunal adquirir poco a poco una mayor especialización.

*b.* Podría preverse una excepción a la competencia única en materia de patentes del tribunal previsto en el párrafo 1): si en el país que se inspire en la Ley tipo existen tribunales especiales competentes para juzgar diferencias entre empleadores y empleados (tribunales paritarios), se podría confiar a estos tribunales la solución de los conflictos derivados de la aplicación del Artículo 120, pero también sería posible atenerse a la regla general enunciada en el Artículo 109.1).

*c.* Evidentemente, el tribunal mencionado en el párrafo 1) es competente en primera instancia únicamente y las reglas generales de procedimiento en materia de apelación, casación o revisión serían aplicables a los juicios de este tribunal.

*d. Párrafo 2):* La mayoría de los litigios relativos a las invenciones plantean complejas cuestiones técnicas o económicas. Con el fin de que, en tales casos, existan las mayores posibilidades de un juicio bien fundamentado, sería aconsejable que el tribunal oiga la opinión de expertos independientes designados por el propio tribunal y que no tengan ningún interés personal en el resultado del litigio.

### Artículo 110: Reglamento

*a.* El nombre oficial de la autoridad competente para promulgar el Reglamento de la Ley, deberá inscribirse en lugar de los corchetes. Sería lógico que esa autoridad sea la misma que la que supervise a la Oficina de Patentes en virtud del Artículo 102.

*b.* El Reglamento no sólo debe tratar aquellas cuestiones que la Ley remite expresamente al mismo, sino también todos los detalles necesarios para la aplicación de la Ley. De esta forma, el Reglamento debería determinar el modo de fijación de las fechas, lo que tiene gran importancia, por ejemplo, para la fecha de presentación; el problema consiste en si un documento se considera presentado cuando ha sido recibido efectivamente por la Oficina de Patentes o si es determinante la fecha de consignación postal, sin necesidad de optar por la misma solución para los envíos postales procedentes del extranjero. Una segunda cuestión que deberá regularse es el cálculo de las fechas: no sólo habrá que determinar el punto de partida de cada plazo sino también la expiración del mismo, especialmente cuando el último día del plazo es un día en que la Oficina de Patentes está cerrada. Un tercer aspecto es el del idioma o idiomas en que deben suministrarse a la Oficina de Patentes todos los documentos requeridos. Una cuarta cuestión se refiere a las firmas: debería preverse en el Reglamento que, cuando la Ley o el Reglamento prescriben una firma, no se exige la legalización o certificado de la misma.

*c.* Cabe destacar que el Artículo 111 prevé que el Director de la Oficina de Patentes publicará Instrucciones Administrativas, cuya finalidad es la de establecer los detalles prácticos de aplicación del Reglamento.

### Artículo 111: Instrucciones Administrativas

*a. Párrafo 1):* Este párrafo trata de los poderes de que dispone el Director de la Oficina de Patentes para publicar Instrucciones Administrativas relativas a la Ley y a su Reglamento. El contenido potencial de estas Instrucciones Administrativas se indica en términos muy generales, con el fin de ofrecer la suficiente elasticidad.

*b. Párrafo 2):* Este párrafo, que tiene en cuenta la diferencia de orden de prioridad jurídica y de importancia de las disposiciones de la Ley, del Reglamento y de las Instrucciones Administrativas, establece el principio según el cual, en caso de divergencia, las disposiciones de las Instrucciones Administrativas quedarán siempre anuladas por las de la Ley y del Reglamento con las que entre en conflicto una disposición determinada de las Instrucciones Administrativas. Se trata de una medida precautoria pues, normalmente, las Instrucciones Administrativas se redactarán cuidadosamente con el fin de evitar cualquier situación conflictiva con un texto que, jurídicamente, se sitúa a un nivel superior.

## CAPITULO II: PATENTABILIDAD

El Capítulo II, que está integrado por siete artículos, trata de la patentabilidad en sentido lato, es decir, de las condiciones generales que debe reunir una invención para poder estar protegida por una patente.

### Artículo 112: Invenciones

*a.* El *párrafo 1)* define lo que es una invención a los efectos de la Ley. Debe señalarse que las leyes nacionales existentes no siempre contienen la definición de la invención que, en algunos países, corresponde a la jurisprudencia determinarla. Sin embargo, las leyes de otros países (por ejemplo, la Unión Soviética) sí contienen esa definición. La ventaja de una definición es indicar claramente que la palabra « invención » tiene un sentido jurídico, más restringido que el que corrientemente le concede el público. Por otro lado, la inscripción de una definición en la propia Ley entraña el riesgo de que esta definición sea insuficiente con el uso, teniendo en cuenta los avances de la técnica. El país que prefiera dejar la definición de la invención a cargo de la jurisprudencia puede proceder simplemente a suprimir el párrafo 1); en tal caso, habría que numerar de nuevo los otros párrafos del Artículo 112 y las palabras « aun cuando constituyan invenciones conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) », que figuran al comienzo del párrafo 3, deberían suprimirse.

*b.* Una invención debe, ante todo, concebirse como idea en el espíritu de una persona (el inventor). Sin embargo, con arreglo a la definición dada en el párrafo 1), no basta que haya una idea para encontrarse ante una invención. Es necesario, además, que la idea, una vez puesta en práctica, permita la solución de un problema. Además, el problema a resolver debe ser un problema determinado. No obstante, no es necesario que la idea resuelva el problema por sí misma, basta con que permita en la práctica la solución del problema.

*c.* La palabra « solución » debe entenderse en un sentido lato. El caso típico es aquel en que se realizan investigaciones, experiencias o trabajos de desarrollo para encontrar la solución de un problema determinado. Pero la solución no es necesariamente la solución del problema en estudio: por ejemplo, durante los trabajos de preparación de un material capaz de resistir las enormes diferencias de temperatura que sufren los vehículos espaciales, se elabora una materia que resuelve el problema consistente en disponer de un utensilio de cocción susceptible de pasar del refrigerador a un horno (y viceversa) sin sufrir daños. Además, debe entenderse que la palabra « solución » incluye las soluciones que constituyen perfeccionamientos de invenciones anteriores. Ocurre con frecuencia que una invención « de base » estimule a su inventor o a otros inventores a hacer una o varias invenciones « de perfeccionamiento ». La protección por patente de las invenciones de perfeccionamiento es especialmente útil para un país en desarrollo, pues estimula a los nacionales a adaptar las invenciones extranjeras a las condiciones del país. Una invención de perfeccionamiento puede patentarse sin la cooperación del titular de la patente que protege la invención anterior; el problema de las relaciones entre las dos patentes está regulado en el Artículo 149.

*d.* Para que haya invención, también es necesario que la solución encontrada pertenezca a la esfera de la tecnología; por tanto, quedan excluidas del campo de aplicación de la Ley todas las soluciones que no pertenezcan a esa esfera; corresponderá a la jurisprudencia determinar en cada caso lo que es « tecnología » y lo que no lo es. Debe destacarse que el hecho de que el problema a resolver pertenezca por sí mismo o no a la esfera de la tecnología es indiferente; lo que importa, es que la solución encontrada sea de carácter tecnológico.

*e.* El párrafo 2) establece el principio de que existen dos grandes categorías de invenciones: las invenciones de productos y las invenciones de procedimientos. Las invenciones de productos son todas las invenciones que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte del otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede limitarse a una etapa intermedia de la preparación del producto. Por otro lado, una invención de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o de un producto conocido.

*f.* El párrafo 3) enumera una lista exhaustiva de invenciones excluidas de la protección por patente, aun cuando reúnan las condiciones de la definición del párrafo 1). Este tipo de lista se encuentra en leyes nacionales y convenios internacionales existentes y, cuando no es así, corresponde generalmente a los principios reconocidos por la jurisprudencia. Las exclusiones de la protección por patente que se derivan del párrafo 3) sólo pueden ser modificadas por una revisión de la Ley, mientras que las exclusiones temporales de la protección por patente previstas en el Artículo 118, pueden ser modificadas por decreto (véase el párrafo *a.* del comentario al Artículo 118).

*g.* Los programas de ordenadores no figuran en la lista del párrafo 3), aun cuando quedan excluidos de la protección de la patente en algunas leyes o convenios o en virtud de decisiones de la jurisprudencia, debido a que el problema de su protección se encuentra en estudio actualmente tanto a nivel internacional como a nivel nacional<sup>1</sup>. Por tanto, la Ley tipo no se pronuncia; en consecuencia, al interpretar el Artículo 112 un tribunal podría bien admitir o excluir la protección por patente de los programas de ordenador, debido a que constituirían métodos matemáticos (apartado i)) o métodos en el ejercicio de actividades puramente intelectuales (apartado iii)) o, incluso, porque carecerían del carácter tecnológico requerido por el párrafo 1).

*h.* En virtud del apartado i), los descubrimientos quedan excluidos de la protección por patente. Puede definirse un descubrimiento como el reconocimiento de fenómenos, propiedades o leyes del universo material que aún no han sido reconocidos y que pueden verificarse. La diferencia esencial entre una invención y un descubrimiento es la siguiente: la persona que hace una invención crea algo que aún no existía, mientras que la persona que hace un descubrimiento no « crea » nada, sino que desvela la existencia de una cosa que hasta entonces era simplemente desconocida. Por ejemplo, se hablará de descubrimiento en el caso de un elemento químico desconocido anteriormente (porque ese elemento preexistía y sólo era desconocido para el hombre hasta su descubrimiento). Por el contrario, se hablará de invención en el caso de un nuevo compuesto químico creado mediante una manera determinada de combinar el elemento que acaba de descubrirse y otros elementos compuestos químicos (porque el nuevo compuesto no preexistía).

*i.* En virtud del apartado ii), las variedades vegetales y las razas animales quedan excluidas de la protección por patente, así como los procedimientos para su obtención que sean esencialmente biológicos. Si un procedimiento de obtención es esencialmente no biológico, por ejemplo, si reside esencialmente en la utilización del calor o de radiaciones, no queda excluido de la protección por patente. Cabe observar que la protección de las variedades vegetales y de las razas animales ya es objeto de una legislación especial en ciertos países.

*j.* En virtud del apartado iii), las instrucciones dirigidas al espíritu humano no pueden protegerse por patente. Esto no excluye su eventual protección por el derecho de autor.

*k.* En el apartado iv), se indica claramente que la exclusión de los métodos de tratamiento y diagnóstico no se extiende a los productos utilizados en la aplicación de esos métodos (por ejemplo, aparatos médicos).

<sup>1</sup> La OMPI ha elaborado disposiciones tipo para una Ley nacional sobre la protección del soporte lógico que han sido publicadas en la publicación No. 814.

### Artículo 113: Invencciones patentables

Este artículo enumera las tres condiciones fundamentales de la patentabilidad de una invención que son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Estos conceptos se definen en los Artículos 114 a 116.

### Artículo 114: Novedad

*a.* Este artículo trata de la primera condición de patentabilidad mencionada en el Artículo 113, es decir, la novedad.

*b.* El *párrafo 1)* plantea el principio de que la invención no sólo debe ser idea de un inventor (es decir, subjetivamente nueva) sino que también debe ser nueva objetivamente. Una invención es objetivamente nueva si no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, si no hay « anterioridad en el estado de la técnica »; por tanto, la definición de novedad es negativa. Por ejemplo, si ya se ha descrito la invención en una publicación impresa, esta publicación constituye una « anterioridad » y la invención no es nueva.

*c.* *Párrafo 2)*: El « estado de la técnica » puede describirse como el cúmulo de conocimientos que deben tomarse en consideración para apreciar la novedad de una invención y la « actividad inventiva » (véase el Artículo 115). El momento decisivo para fijar el estado de la técnica en relación con una determinada invención (pues el estado de la técnica evoluciona sin cesar y aumenta a cada instante) es la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención o, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud que se toma como base para reivindicar la prioridad. Para obtener el beneficio de tal « fecha de prioridad », la solicitud de patente debe estar en armonía con las disposiciones del Artículo 127.

*d.* La novedad puede ser universal o nacional. En el primer caso, un hecho que se produzca en cualquier lugar del mundo destruye la novedad. En el segundo caso, un hecho no destruye la novedad nada más que si se produce en el país. Los dos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En teoría, el sistema de la novedad universal es el más satisfactorio, pues se identifica con la propia noción de invención nueva: una cosa que ha sido creada ya en otro sitio, sea donde sea, no constituye realmente una cosa nueva. Sin embargo, el sistema de la novedad nacional permite conceder patentes para productos y procedimientos que son nuevos en el país sin serlo a nivel mundial, lo que puede estimular a la vez la actividad de invención y las inversiones en el país.

*e.* La Ley tipo preconiza un sistema mixto, que consiste en adoptar la noción de novedad universal en lo que se refiere a las publicaciones en forma tangible y la de novedad nacional en lo que se refiere a las otras formas de divulgación. Evidentemente, un país puede optar por la novedad universal incluso en lo que se refiere a las divulgaciones no tangibles.

*f.* Por lo que se refiere a la novedad universal, la noción de « publicación » debe entenderse en sentido restrictivo: no constituye una « publicación » perteneciente al estado de la técnica, por ejemplo, un texto que se reproduzca en un número limitado de ejemplares a los que no tiene acceso el público; es preciso que por lo menos un ejemplar se encuentre a disposición del público, por ejemplo, en una biblioteca. Se utiliza la expresión « publicación en forma tangible » para distinguir las divulgaciones que tienen una existencia material de las divulgaciones orales y de las divulgaciones por el uso u otros medios. Como ejemplos de « publicaciones en forma tangible », pueden citarse las publicaciones impresas, mecanografiadas o manuscritas, así como los microfilms, las grabaciones en cintas o en discos, y las fichas, cintas o discos utilizados en informática.

*g.* En lo concerniente a la novedad nacional, la accesibilidad al público puede tener lugar por divulgación oral (por ejemplo, en una conferencia pública), por el uso del producto o del procedimiento que incorpora la invención o por cualquier otro medio (por ejemplo, demostración o exposición).

h. En principio, el estado de la técnica sólo comprende lo que ha sido divulgado antes de la fecha determinante (apartado a)). Sin embargo, se ha previsto una excepción en el caso del contenido de una solicitud de patente nacional cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, es anterior a la fecha determinante: ese contenido forma parte del estado de la técnica aun cuando no se haya divulgado todavía, pero a condición de que se incluya en la patente que se conceda posteriormente sobre la base de dicha solicitud (apartado b)). La finalidad de esta disposición es la de evitar que una misma invención se encuentre protegida por dos patentes cuando están en tramitación dos solicitudes de patente, simultáneamente, en la Oficina de Patentes y ninguna es oponible a la otra en tanto que divulgación anterior. Caben dos posibles soluciones para resolver esta situación. La primera es la que se propone en la Ley tipo (sistema denominado del « *whole contents* »): todo el contenido de la solicitud cuya fecha de presentación o de prioridad es más antigua (« solicitud anterior ») forma parte del estado de la técnica respecto a la otra solicitud (« solicitud posterior »), es decir, no solamente lo que se reivindica en la solicitud anterior sino también lo que se describe sin reivindicarse; todo ese contenido de la solicitud anterior deberá compararse a las reivindicaciones de la solicitud posterior. Por tanto, en el sistema denominado del « *whole contents* », es posible que la solicitud posterior se vea impugnada por algo que no es la invención reivindicada en la solicitud anterior. Por el contrario, conforme a la segunda solución posible (sistema denominado del « *prior claim* »), la solicitud anterior sólo obstaculizará la concesión de una patente en virtud de la demanda posterior si se reivindica la misma invención en las dos solicitudes; en otros términos, la solicitud posterior no puede impugnarse por algo que solamente se describe en la solicitud anterior pero no se reivindica.

i. La Ley tipo preconiza la adopción del sistema denominado del « *whole contents* », debido a su más fácil administración; en efecto, la comparación de las reivindicaciones de las dos solicitudes, que es necesaria en el sistema denominado del « *prior claim* », es una operación delicada. Debe destacarse que, tanto en un sistema como en el otro, sólo puede oponerse a la solicitud posterior lo que figure en la patente concedida en base a la solicitud anterior; no se tomará en consideración un elemento que figurase en la solicitud anterior tal como se presentó, pero que fue suprimido posteriormente. Cuando la Oficina de Patentes examina la solicitud posterior y descubre que existe una solicitud anterior susceptible de impugnarla, debe suspender el examen de la solicitud posterior hasta que haya sido terminado el procedimiento relativo a la solicitud anterior; entonces, y sólo entonces, será posible saber lo que puede oponerse a la solicitud posterior y, en consecuencia, continuar su examen.

j. En la evaluación de la novedad de la invención, debe considerarse separadamente cada elemento del estado de la técnica. Por tanto, sólo existe anterioridad si la invención reivindicada en la solicitud de patente se encuentra íntegramente en un solo elemento del estado de la técnica. Por el contrario, el estado de la técnica debe considerarse en su conjunto en la evaluación de la actividad inventiva (véase la Regla 115 y el párrafo e. del comentario al Artículo 115).

k. El párrafo 3) prevé un « plazo de gracia » el cual permite que una solicitud de patente que reivindica una invención pueda presentarse después de que la invención haya sido divulgada como consecuencia de actos cometidos por el solicitante o por su predecesor legal, sin que esta divulgación se considere como una anterioridad en el estado de la técnica respecto a la solicitud. El plazo de gracia propuesto es de un año calculado desde la divulgación de la invención. El plazo de gracia presenta un interés cierto en un país en desarrollo: en efecto, no puede esperarse siempre de los nacionales de uno de estos países que en el momento en que hacen una invención sean plenamente conscientes de la importancia de guardarla secreta hasta la presentación de una solicitud de patente; de esta forma, el plazo de gracia evita que pierdan sus derechos por simple inexperiencia. Un caso típico de divulgación que cubriría el párrafo 3) sería la presentación de la invención (dentro del plazo de gracia) en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida (véase el Artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, denominado en adelante « el Convenio de París »).

1. Evidentemente, el plazo de gracia sólo concierne a las solicitudes nacionales. En un país extranjero, cuya ley no contenga una disposición similar al Artículo 114.3), la divulgación de la invención antes de la presentación de una solicitud nacional podría constituir una anterioridad en el estado de la técnica que impediría la concesión de una patente en ese país extranjero. De ahí, si también se quiere estar protegido en el extranjero, la importancia de presentar una solicitud nacional antes de cualquier divulgación de la invención, sin contar con el plazo de gracia.

*m.* El párrafo 4) contempla el caso de la divulgación resultante de un abuso cometido respecto al solicitante o a su predecesor legal. Constituyen abusos, por ejemplo, el robo de la invención o el quebrantamiento de un acuerdo que obligue a una persona a guardar el secreto sobre la invención que el solicitante o su predecesor legal le han comunicado. Si el solicitante presenta la solicitud de patente reivindicando la invención en un plazo de un año a partir de la divulgación abusiva de la invención, no se considerará la divulgación como una anterioridad en el estado de la técnica respecto a la solicitud.

### **Artículo 115: Actividad inventiva**

*a.* En este artículo se define la segunda condición de patentabilidad mencionada en el Artículo 113, a saber, la actividad inventiva (llamada a veces « no evidencia »).

*b.* Para que una invención sea patentable no basta con que sea nueva, sino que ha de concurrir además el requisito de que no se derive de manera evidente del estado de la técnica. Ese estado de la técnica es el mismo tanto para la apreciación de la novedad como para la apreciación de la actividad inventiva, y queda definido en el Artículo 114. Por tanto, el estado de la técnica comprende el contenido de las solicitudes de patente anteriores conforme al Artículo 114.2) b); además, si se divulga la invención en las circunstancias mencionadas en el Artículo 114.3) o en el Artículo 114.4), no se tendrá en cuenta esta divulgación en la apreciación de la actividad inventiva.

*c.* Como en el caso de la novedad, la definición de la actividad inventiva es negativa: hay actividad inventiva si la invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Esta condición se cumple si, en la fecha de presentación de la solicitud de patente (o de la eventual prioridad), la invención es inesperada, en relación con el estado de la técnica, para una persona del oficio de nivel medio.

*d.* La persona del oficio de nivel medio, en función de la cual se aprecia la actividad inventiva, es una persona especializada, en el país, en la esfera considerada, pero no se trata necesariamente del mejor experto del país en la materia, como lo indica el empleo de la expresión « de nivel medio ».

*e.* Para apreciar la actividad inventiva, el estado de la técnica debe considerarse en su conjunto (véase la Regla 115), mientras que las anterioridades sólo se consideran individualmente a los fines de apreciación de la novedad (véase el párrafo *j.* del comentario al Artículo 114).

### **Artículo 116: Aplicación industrial**

*a.* En este artículo se define la tercera condición de patentabilidad mencionada en el Artículo 113, a saber, la aplicabilidad industrial.

*b.* El término « industria » debe comprenderse aquí en su sentido más amplio: se trata de cualquier tipo de industria en el que la invención pueda producirse (en el caso de un producto) o utilizarse (en el caso de un procedimiento). Esto incluye la producción o utilización de la invención no solamente en las actividades de fabricación, sino también en las actividades relacionadas, concretamente, con la artesanía, la agricultura, la pesca y los servicios. La palabra « concretamente » indica que la lista de actividades que contiene el Artículo 116 no es exhaustiva: la palabra « industria » comprende las actividades relacionadas con la viticultura o la silvicultura, por ejemplo.

c. Evidentemente, lo que determina si la invención es susceptible de aplicación industrial no es la esfera de utilización o la finalidad del producto constitutivo de la invención o fabricado a partir de ésta. De esta forma, no desempeña ningún papel a este respecto el hecho de que un horno se utilice en la casa para preparar las comidas, que se utilice material audiovisual en una escuela con fines educativos o que una raqueta de tenis se utilice en una cancha de tenis con fines recreativos.

#### **Artículo 117: Prohibición en virtud de una ley, de un reglamento o del orden público**

a. Una patente no confiere por sí misma el derecho a explotar la invención patentada (véase en el Artículo 135.2) la definición de « explotación ») ni a realizar un acto cualquiera con respecto a la invención, sino únicamente el derecho a impedir que ésta sea explotada por terceros sin el acuerdo del titular de la patente. Así pues, es perfectamente concebible que se expida una patente para una invención incluso si el titular de la patente no está autorizado a realizar ciertos actos con relación a la invención, porque estos actos están prohibidos por las leyes o los reglamentos del país.

b. Este principio está en conformidad con el Artículo 4<sup>quater</sup> del Convenio de París. Además, está tanto más justificado cuanto que es frecuente que se modifiquen las leyes y los reglamentos.

c. Si, por ejemplo, una ley prohíbe que ciertos productos sean vendidos al público o la publicidad de los mismos (armas de fuego, productos farmacéuticos sin comprobar, etc.), nada debe impedir que el inventor obtenga una patente para un producto de ese tipo. En tal caso no podrá explotar comercialmente su invención en el territorio del Estado, pero la patente podrá serle útil si, por ejemplo, más adelante, antes de la expiración de la patente, se levanta la prohibición o si la solicitud de patente es utilizada para reivindicar la prioridad en otros Estados. Otro ejemplo es el de un producto cuya explotación sea monopolio del Estado: el titular no podrá explotar por sí mismo la invención, pero podrá obtener beneficios de ella mediante la concesión de una licencia al Estado.

d. En cambio, no es posible obtener una patente cuando está prohibida la realización de un acto cualquiera respecto a un producto o a un procedimiento por razones de orden público. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una invención cuya utilización no tiene otra finalidad posible que la de matar seres humanos.

#### **Artículo 118: Exclusión temporal de la protección por patente**

a. Ciertas leyes sobre patentes excluyen de la protección por patente ciertas categorías de invenciones. Estas categorías varían de un país a otro según la política del país en cuestión y que se refleja en su legislación sobre patentes. En el Artículo 112.3) la propia Ley tipo excluye de la protección por patente cuatro categorías. Lógicamente, cuando las circunstancias lo exijan, podrá modificarse la lista de categorías excluidas mediante una enmienda al Artículo 112.3), pero, frecuentemente, el procedimiento legislativo es lento y complejo y no siempre permite una reacción eficaz ante las necesidades rápidamente cambiantes de un país en desarrollo en la esfera del desarrollo industrial. Por esta razón, la Ley tipo propone una solución más flexible que permite excluir temporalmente de la protección por patente ciertas categorías de invenciones, las cuales no estarían inscritas en la propia Ley sino designadas por decreto.

b. El párrafo 1) concede a una autoridad cuyo nombre oficial deberá inscribirse en el lugar de los corchetes, la competencia de excluir mediante decreto de la protección por patente, por un período determinado, ciertos tipos de productos y los procedimientos para su fabricación. Sería lógico que esta autoridad fuese la misma que la que supervise a la Oficina de Patentes en virtud del Artículo 102, y que es competente para promulgar el Reglamento en virtud del Artículo 110; no obstante, si en los Artículos 102 y 110 se designase

un Ministro, convendría examinar si en el Artículo 118, en lugar de ese Ministro, convendría designar varios Ministros interesados en la materia, o tal vez, incluso el Jefe del Estado o el Consejo de Ministros. El período de exclusión se determinará en el decreto, pero no podrá exceder de diez años. Sin embargo, si al final del período establecido por el decreto aún se justifica la exclusión, podrá prorrogarse por períodos máximos de cinco años. Al final de cada período es necesario un acto positivo de la autoridad competente para prorrogar la exclusión, lo que asegura un reexamen periódico de la necesidad de la exclusión y, en consecuencia, un reexamen periódico de la evolución económica en la esfera considerada.

c. La exclusión de ciertas clases de invenciones de la protección por patente puede estar motivada por la consideración de que la explotación de los productos patentados, o fabricados por procedimientos patentados, en la esfera considerada, debe ser libre por razones de interés público, ya se trate de la explotación por fabricación nacional o de la explotación por importación, a fin de asegurarse de que tales productos estén a disposición del público y de que lo estén al precio más bajo posible gracias al libre juego de la competencia. De esta forma, en materia de salud pública, puede estimarse que está injustificado que el titular de una patente pueda impedir que el público tenga acceso a un medicamento o imponer a su libre albedrío el precio de venta de ese medicamento. La exclusión de ciertas categorías de invenciones de la protección por patente también puede estar motivada por la necesidad de suprimir o prevenir las prácticas abusivas que pudieran existir en el país respecto a ciertos tipos de productos.

d. Por otra parte, la exclusión de la protección por patente presenta algunos inconvenientes. En efecto, no favorece el desarrollo de la actividad inventiva en el país ni la adquisición de tecnología extranjera y, debido a la falta de protección, desalienta las inversiones necesarias, lo que a largo plazo no favorecerá los intereses del país. En cuanto a los intereses del país a corto plazo y a las prácticas abusivas, existen otras medidas distintas de la exclusión de la protección por patente, como las licencias no voluntarias (véase el Capítulo IX) y la explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno (véase el Capítulo X); tales medidas no se aplicarían automáticamente, sino sólo en caso necesario, lo que permitiría paliar los inconvenientes mencionados.

e. En lo concerniente a las clases de invenciones excluidas de la protección por patente, con arreglo a ciertas legislaciones no se pueden obtener patentes, por ejemplo, para los productos farmacéuticos, los alimentos y bebidas, las sustancias químicas en general y las invenciones relacionadas con la energía nuclear. A veces aunque no siempre, se excluyen a la vez los productos de la esfera considerada y los procedimientos de obtención de esos productos.

f. La tendencia que se observa actualmente en los países en desarrollo apunta más bien hacia la exclusión de ciertas clases de invenciones. En cambio, en los países industrializados, y en los europeos particularmente, se manifiesta más bien la tendencia inversa, que consiste en derogar las disposiciones legales que excluyen ciertas clases de invenciones.

g. Una variante al sistema propuesto en el Artículo 118 de la Ley tipo, podría consistir en adoptar el principio de la exclusión temporal, pero exigiendo que tal exclusión no se efectúe por un simple decreto sino por una ley. En tal caso bastaría con no adoptar el Artículo 118 de la Ley tipo, quedando el legislador en libertad para adoptar la ley de exclusión temporal cuando le pareciese oportuno.

h. El párrafo 2) prevé que un decreto promulgado en virtud del párrafo 1) no puede tener efectos retroactivos. Esto significa que las patentes correspondientes a una categoría excluida por decreto de la protección por patente que se hayan concedido antes de la fecha del decreto o que se concedan con posterioridad a esa fecha, pero sobre la base de solicitudes cuyas fechas de presentación o, en su caso, de prioridad son anteriores a dicha fecha, tendrá plena efectividad hasta su término. Esta disposición garantiza la indispensable seguridad jurídica, sobre todo, en el caso en que la invención en cuestión se explote industrialmente en el país por el titular de la patente o el solicitante o en virtud de un contrato de licencia.

### CAPITULO III: DERECHO A LA PATENTE; MENCIÓN DEL INVENTOR

El Capítulo III, que consta de cuatro artículos, trata del derecho a la patente y de la mención del inventor.

#### Artículo 119: Derecho a la patente

*a.* El *párrafo 1)* plantea el principio básico de que el derecho a la patente pertenece al inventor. El Artículo 120 prevé una excepción a este principio en el caso de las invenciones realizadas en ejecución de un contrato de mandato y de las invenciones de empleados. Por « derecho a la patente » hay que entender el derecho a presentar una solicitud de patente y a obtener una patente.

*b.* Cuando varias personas han hecho la misma invención independientemente unas de otras, la misma invención no puede quedar protegida por varias patentes en el mismo país. Con arreglo a la Ley tipo se concederá al « primer solicitante », es decir, a la persona cuya solicitud de patente tenga la fecha más antigua de presentación o, en su caso, de prioridad, y no al « primer inventor », es decir, a la persona que primero haya hecho la invención. En efecto, el sistema del « primer solicitante » es menos difícil de aplicar, pues no siempre es fácil demostrar la fecha en que se ha hecho una invención. Conviene destacar que, si la solicitud del primer solicitante no logra la concesión de una patente, el segundo solicitante podrá obtener la patente (véase el párrafo *i.* del comentario al Artículo 114).

*c.* El *párrafo 2)* contempla el caso de la invención colectiva, que se produce cada vez con más frecuencia: por ejemplo, las invenciones hechas en laboratorio por un equipo de investigadores. En tal caso, el derecho a la patente pertenece en común a los coinventores. (En lo concerniente a la copropiedad de las solicitudes de patente y de las patentes, véase el Artículo 141.)

*d.* La persona que simplemente haya prestado su ayuda para la ejecución de la invención sin aportar una verdadera actividad inventiva, es decir, sin haber participado en la concepción misma de la invención, no debe ser considerada como inventor o coinventor; éste puede ser el caso, por ejemplo, de un ayudante de laboratorio, cuya contribución, por importante que pueda ser en la práctica, no tiene el carácter creador requerido.

*e.* El *párrafo 3)* precisa que el inventor puede ceder su derecho a la patente o que este derecho se puede transmitir por vía sucesoria; esto significa que la cesión o la transmisión pueden tener lugar incluso antes de la presentación de una solicitud de patente (en lo concerniente a la cesión o a la transmisión de la solicitud de patente o de la patente, véase el Artículo 140). En el caso de una invención colectiva, uno o varios de los inventores pueden ceder sus partes del derecho a la patente; de la misma forma, estas partes pueden transmitirse por vía sucesoria; en tal caso, el derecho a la patente pertenecerá en común a los coinventores que sigan siendo titulares de sus partes y a los causahabientes de los otros coinventores.

#### Artículo 120: Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de mandato e invenciones de empleados

*a.* El Artículo 120 trata de las invenciones hechas en ejecución de un contrato de mandato y de las invenciones de empleados. A este respecto, algunos países (Francia y Japón, por ejemplo) han incluido disposiciones sobre esta cuestión en sus leyes sobre patentes; otros

países han reglamentado la materia mediante una ley especial (es el caso, por ejemplo, de los Países Escandinavos y la República Federal de Alemania). Cabe observar no obstante que incluso en ciertos países altamente industrializados (como los Estados Unidos de América) no existen disposiciones legislativas de aplicación general sobre este tema, cuya reglamentación se hace en el plano contractual y por la jurisprudencia.

*b.* En lo concerniente a las invenciones de empleados, se pueden distinguir tres casos. El primero es el de las invenciones, a menudo llamadas « de servicio », que se realizan en ejecución de un contrato de trabajo que tiene por objeto una labor de investigación. El segundo caso es el de las invenciones, a menudo llamadas « dependientes », que realiza un empleado en el campo de actividades del empleador a quien su contrato no obligaba a ejercer una actividad inventiva, pero que ha aprovechado para su invención datos o medios a los que ha tenido acceso en razón de su empleo. El tercer caso es de las invenciones llamadas « libres », que realiza un empleado fuera del marco de su contrato de trabajo y sin utilizar datos o medios disponibles en razón de su empleo, o que el empleado realiza en las mismas circunstancias que en el segundo caso, pero que la invención no corresponde al campo de actividades del empleador; en este tercer caso, el derecho a la patente pertenece al empleado pero no es necesario especificarlo en el Artículo 120 al ser de aplicación la regla general del Artículo 119.

*c.* El *párrafo 1)* trata de las invenciones realizadas en ejecución de un contrato de mandato (invenciones por mandato) y de las invenciones de servicio. El apartado a) prevé que, por derogación del principio general enunciado en el Artículo 119, el derecho a la patente pertenece al mandante (es decir la persona que ha encargado la invención) o al empleador, salvo cuando se haya previsto contractualmente otra reglamentación (copropiedad del derecho a la patente o atribución del derecho al inventor y de una licencia gratuita al mandante o al empleador).

*d.* En caso de una invención por mandato o de servicio, normalmente el inventor no tiene derecho a una remuneración especial, al fijarse el importe de la remuneración debida en virtud del contrato de empresa o de trabajo en función de la actividad inventiva que es la esencia misma del contrato. Sin embargo, el apartado b) prevé que el inventor tendrá derecho a una remuneración especial si la invención tiene un valor económico mucho mayor que el previsto y en virtud del cual se fijó el importe de la remuneración contractual. Esta remuneración especial se establece en principio de común acuerdo entre las partes pero, si éstas no logran un acuerdo, se establecerá por el tribunal previsto en el Artículo 109 (véase, no obstante, el párrafo *b.* del comentario al Artículo 109 a propósito de la competencia posible de un tribunal especial en lo que se refiere a las relaciones entre empleadores y empleados). Una posible variante consistiría en que, antes de dirigirse al tribunal, las partes deberían recurrir a la Oficina de Patentes la cual intentaría la conciliación entre ellas respecto al importe de la remuneración. Naturalmente, esto sólo sería posible si la Oficina de Patentes dispusiese de la experiencia necesaria para tal conciliación.

*e.* El *párrafo 2)* trata de las invenciones llamadas « dependientes ». Se presenta en dos variantes, pues es posible adoptar dos enfoques fundamentales. La primera (Variante A) consiste en considerar que el derecho a la patente pertenece directamente al empleador salvo disposición contractual en contrario, mientras que la segunda (Variante B) consiste en considerar que el derecho a la patente pertenece en principio al empleado, salvo si el empleador declara su interés por la invención, en cuyo caso se considera que el derecho a la patente ha pertenecido al empleador desde el origen.

*f.* Los dos enfoques tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Para un país en desarrollo cuya industria está más bien en manos de los nacionales pero emplea a muchos investigadores extranjeros, el primer enfoque permite asegurarse de que el derecho a la patente pertenecerá automáticamente a los nacionales del país, mientras que el segundo enfoque podría interesar más en este sentido a un país en desarrollo cuya industria se encuentre más bien en manos de extranjeros, pero que emplee principalmente a investigadores del país. El primer enfoque está menos en armonía con el principio fundamental de que el derecho a la patente pertenece al inventor, pero el segundo enfoque conduce a los mismos resultados que el primero en la mayoría de los casos (basta que el empleador manifieste su

interés por la invención para que se le reconozca el derecho a la patente). Por último, un sistema basado en el primer enfoque es más fácil de administrar que uno basado en el segundo, pues éste exige más formalidades.

g. Según el sistema de la Variante A, el empleado que haga una invención dependiente se encuentra en la misma situación que el inventor de una invención de servicio. El derecho a la patente pertenece al empleador, a menos que se haya previsto contractualmente otra reglamentación; el inventor tiene derecho a una remuneración especial en todos los casos, pues su salario no cubre su actividad inventiva. La remuneración equitativa del empleado se fija en principio de común acuerdo entre empleador y empleado. Para determinar la cuantía de la remuneración se tendrá en cuenta el salario del empleado, el valor económico de la invención (es decir su valor comercial en función de los beneficios derivados, por ejemplo, de la venta de productos fabricados con ayuda de la invención) y de los beneficios realizados por el empleador gracias a la invención (por ejemplo, reducción de los costes de fabricación, incremento del rendimiento, mejora de la calidad). En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por el tribunal (véase el párrafo *d. supra*). Estos principios relativos a la remuneración son válidos igualmente para la Variante B, cuando el derecho a la patente pertenece al empleador (apartado c)).

h. En el sistema de la Variante B, el derecho a la patente pertenece al empleado, salvo si el empleador declara su interés por la invención. Si el empleador no lo hace en el plazo legal de cuatro meses, el derecho a la patente pertenece al empleado, quien puede presentar una solicitud de patente en su propio nombre o disponer de la invención a su libre albedrío. Por el contrario, si el empleador declara su interés por la invención en el plazo legal, le pertenece el derecho a la patente, pero el empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa sobre la misma base que en la Variante A. El sistema de la Variante B podría modificarse de forma tal que obligase al empleador, para obtener el derecho a la patente, no sólo a declarar su interés por la invención, sino también a presentar una solicitud de patente en un cierto plazo; ahora bien, el empleador quedaría dispensado de la obligación de presentar una solicitud de patente en el caso de que los intereses legítimos de su empresa exigieran que no se divulgase la invención.

i. *Párrafo 3)*: Las disposiciones contractuales que sean menos favorables al inventor que las del Artículo 120 serán nulas y sin valor. Las ventajas de que no puede privarse al inventor ni disminuirse por contrato son el derecho a una remuneración especial conforme al párrafo 1), el derecho a una remuneración equitativa de acuerdo a las dos variantes del párrafo 2), y el derecho a la patente conforme a la Variante B del párrafo 2) cuando han sido cumplidas las condiciones que, en el sistema de esta variante, atribuyen al empleado el derecho a la patente.

j. Las disposiciones del Artículo 120 tienden a determinar las ventajas que debe obtener un inventor en virtud de la presente Ley. Lógicamente, un inventor se beneficia de los más amplios derechos que puedan concederse a los inventores por otras disposiciones legales, como la legislación laboral o acuerdos internacionales que concedan ventajas suplementarias a los empleados en el país. Por tanto, es inútil precisar en la presente Ley que un inventor también puede beneficiarse de ventajas suplementarias.

### **Artículo 121: Cesión judicial de la solicitud de patente o de la patente**

a. El Artículo 121 da a la persona a quien pertenece el derecho a la patente en virtud del Artículo 119 o del Artículo 120 los medios legales que le permiten reivindicar este derecho cuando otra persona haya presentado sin su autorización una solicitud de patente para su invención. Si, por ejemplo, alguien roba a la persona a quien pertenece el derecho a la patente los documentos en los que se describe la invención y presenta una solicitud de patente, esta persona tiene derecho a solicitar al tribunal que ordene la cesión de la solicitud de patente o, si la solicitud ya ha logrado una patente, la cesión de la patente. El derecho de obtener la cesión tiene una duración limitada: la solicitud de cesión debe presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha de concesión de la patente.

*b.* Queda entendido que no se puede invocar el Artículo 121 para impedir que un tercero patente el perfeccionamiento de una invención que ya hubiera sido objeto de una solicitud de patente o de una patente, pues en tal caso lo que hay no es « obtención de los elementos esenciales de la invención » y a continuación reivindicación de ésta por el tercero, sino realización de una invención distinta mediante la mejora de una invención existente.

*c.* El Artículo 121 puede tener aplicación no sólo en situaciones de robo o actos análogos: en caso de contrato de mandato o de trabajo (véase el Artículo 120), la parte que estime que el derecho a la patente le pertenece, cuando haya sido la otra parte quien ha presentado la solicitud de patente, puede hacer valer su derecho ante los tribunales invocando el Artículo 121. Otro caso de aplicación del Artículo 121 sería aquel en el que la invención ha sido realizada por varios inventores en común (véase el Artículo 119.2)) pero la solicitud de patente ha sido presentada por uno solo de ellos, que pretende ser el único inventor: los demás coinventores podrán solicitar al tribunal que ordene la cesión de su parte de la solicitud de patente o de la patente.

*d.* Las disposiciones del Artículo 121 son aplicables con independencia de que la persona que haya presentado la solicitud de patente lo haya hecho de mala fe (por ejemplo, en caso de robo) o de buena fe (por ejemplo, porque estaba convencida de su justo derecho): si la persona que solicita la cesión de la solicitud de patente o de la patente puede probar que es a ella a quien pertenece el derecho a la patente en virtud del Artículo 119 o del Artículo 120, deberá ordenarse la cesión. Sin embargo, en el caso en que el solicitante de buena fe sufriese un serio perjuicio a causa de la cesión, el tribunal podría adoptar medidas con el fin de atenuar equitativamente este perjuicio, por ejemplo, permitiendo a la persona que haya obtenido la patente de buena fe y que explote industrialmente en el país la invención patentada vender sus existencias del producto patentado o, incluso, continuar explotando la invención patentada, sin perjuicio de un pago al cesionario de la patente.

#### **Artículo 122: Mención del inventor**

*a.* Este artículo corresponde al Artículo 4<sup>ter</sup> del Convenio de París. Consagra el « derecho moral » que tiene el inventor a ser mencionado como tal en la patente. Este derecho cobra toda su importancia cuando la patente no se concede al inventor sino a su causahabiente (cuando ha habido cesión o transmisión por vía sucesoria del derecho a la patente o de la solicitud de patente) o cuando el derecho a la patente no pertenece al inventor sino, en virtud del Artículo 120, al mandante o al empleador del inventor.

*b.* Es de una lógica elemental que, si el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente, también tendrá derecho a no ser mencionado en la patente si desea guardar el anonimato. Como la aplicación de este principio podría dar lugar a complicaciones e incluso a abusos, se ha precisado que, por una parte, la renuncia del inventor a ser mencionado debe ser objeto de una declaración escrita especial (véase la Regla 122) y por la otra, que toda promesa o compromiso del inventor en el sentido de que renuncia a ser mencionado como tal en la patente está desprovisto de efectos jurídicos.

*c.* Como el inventor no es necesariamente una persona especializada en derecho de patentes, sería importante que el gran público, formado por una multitud de inventores en potencia, estuviese informado de la situación jurídica del inventor y, en particular, de sus principales derechos (derecho a la patente, derecho a remuneración en ciertos casos de invenciones de mandato o de invenciones de empleados, derecho a ser mencionado en la patente). La difusión de esa información podría correr a cargo de la asociación nacional de inventores, si la hay en el país, pero también debería ser una de las tareas de la Oficina de Patentes en el marco del Artículo 103; la Oficina de Patentes podría a tal fin elaborar y poner a disposición del público un prospecto o folleto informativo.

#### CAPITULO IV: SOLICITUD DE PATENTE; EXAMEN DE LA SOLICITUD; CONCESION DE LA PATENTE

*a.* Este capítulo, que trata del procedimiento de concesión de patentes y de cuestiones afines, consta de once artículos.

*b.* El principal problema que se plantea en relación con el Capítulo IV es el de saber qué tipo de procedimiento de concesión debe adoptarse. ¿Deberá concederse la patente sólo después de haberse efectuado un examen de la patentabilidad de la invención cuya protección se solicita (sistema denominado del examen preliminar o previo) o deberá concederse la patente sin tal examen de patentabilidad y después de un examen puramente formal de la solicitud (sistema denominado del registro)?

*c.* En tanto que la Ley tipo del BIRPI preveía variantes sobre este punto, el presente capítulo preconiza únicamente la adopción del sistema del examen preliminar. En efecto, el sistema del examen preliminar es el único que da bastantes garantías de que no se concederán patentes sino para invenciones que las merezcan por responder a las condiciones de patentabilidad estipuladas por la Ley. Este sistema presenta ventajas para todo el mundo: al público le interesa que no se cree ningún derecho exclusivo injustificado; al solicitante le interesa conocer el valor real de su invención antes de lanzarse a la explotación de la misma, cuyo éxito podrá depender de dicho valor real; a los competidores del solicitante les interesa saber con la mayor certeza si corren o no el riesgo de que sus actividades den lugar a un proceso por infracción. Desde el punto de vista del desarrollo, el sistema del examen preliminar presenta también la ventaja de actuar como factor de formación para los ingenieros o técnicos que practican el examen, lo que contribuye a elevar el nivel científico y técnico del país.

*d.* Si bien constituye en principio la solución ideal, el sistema del examen preliminar tropieza con ciertas dificultades en la fase de aplicación práctica. Como cada solicitud de patente debe ser examinada a fondo por personas altamente calificadas desde el punto de vista técnico y que posean una experiencia suficiente, es preciso ante todo que el país disponga de este personal calificado y experimentado. En ciertos países en desarrollo puede ocurrir que no exista este personal o que la Oficina de Patentes no pueda disponer de él. Por otra parte, el procedimiento del examen preliminar requiere tiempo. Entre las solicitudes presentadas siempre habrá algunas que sean abandonadas después de cierto número de meses o de años porque las perspectivas de explotación comercial de las invenciones a que se refieren son menos interesantes de lo que esperaba el solicitante; por lo tanto, el examen de estas solicitudes no habrá logrado su finalidad. En los países en los que las solicitudes son muy numerosas puede producirse una acumulación de solicitudes que esperan turno para ser examinadas, lo que retarda todo el procedimiento. Por último, el examen preliminar es muy oneroso en razón del costo de la documentación y del personal necesario.

*e.* Para resolver estas dificultades, las leyes de ciertos países contemplan diferentes modalidades de examen o combinan el sistema del examen preliminar con otros procedimientos.

*f.* Un primer ejemplo de combinación es el del procedimiento de oposición, que puede organizarse de diferentes maneras. Si se prevé un procedimiento de oposición previa a la concesión de la patente (como es el caso de Suecia, por ejemplo), es preciso ante todo que se publique (o se ponga a disposición del público para inspección) la solicitud de patente, lo que puede hacerse antes o después del examen de la solicitud (o incluso durante ese examen). Los motivos que permitan a terceras personas oponerse a la concesión de una patente pueden ser muy generales (impidiendo todos ellos la concesión de una patente

válida) o limitados (anterioridad en el estado de la técnica, por ejemplo). El objetivo de este procedimiento es suministrar a la Oficina de Patentes elementos que tal vez no conozca para apreciar la patentabilidad de la invención. Por otra parte, este procedimiento es bastante complicado y, en cierta medida, entraña una duplicación del examen practicado por la Oficina de Patentes; además, puede retardar la concesión de la patente, lo que para ciertos competidores del solicitante quizá constituya motivación suficiente de impugnación. Otro sistema consiste en prever un procedimiento de oposición después de la concesión de la patente (como lo hace el Convenio Europeo de Patentes); este sistema presenta la ventaja de no retardar la concesión de la patente, pero es redundante dado que siempre existe la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial de anulación de la patente (aunque un procedimiento administrativo como el de oposición sea en principio más simple y más rápido).

*g.* Otro posible sistema es el del examen diferido (que practican, entre otros, los Países Bajos, la República Federal de Alemania y el Japón). Según este sistema, la solicitud de patente sólo se somete a examen en cuanto al fondo a petición del solicitante o de un tercero; si esa petición no se presenta dentro de un plazo dado (de siete años, por ejemplo), se considera retirada la solicitud. La ventaja del sistema de examen diferido es la de evitar que sean examinadas en cuanto al fondo las solicitudes que se van a abandonar después de unos meses o unos años, lo que permite hacer considerables economías de trabajo y de dinero. El examen diferido es particularmente recomendable cuando el número de solicitudes presentadas es tal que la Oficina de Patentes no logra tramitarlas en plazos razonables. Sin embargo, este sistema presenta el inconveniente de que deja subsistir la inseguridad jurídica durante un número considerable de años, pues a veces puede ocurrir que haya que esperar cerca de una decena de años antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la concesión de la patente, sobre todo si el procedimiento de examen diferido se completa, como es posible, con un procedimiento de oposición.

*h.* Una especie de sistema intermedio entre el del examen preliminar y el del simple registro es el sistema del dictamen documental (éste es el practicado en Francia). Según este procedimiento, la solicitud de patente es objeto de una investigación sobre la novedad y la actividad inventiva, cuyos resultados se consignan en un informe denominado precisamente « dictamen documental ». El dictamen documental no tiene efectos jurídicos; se trata de una simple información que se pone a disposición del solicitante (quien, visto su contenido, podrá hacerse una buena idea del valor real de la patente que solicita y retirar o mantener su solicitud con conocimiento de causa), del juez (quien quizá deba pronunciarse más tarde sobre la validez de la patente) y del público; el dictamen documental no tiene influencia directa en la concesión de la patente, pues no permite a la Oficina de Patentes denegar la concesión ni siquiera cuando de sus conclusiones se desprenda que la invención no es patentable. No cabe duda de que el sistema del dictamen documental es preferible al del registro, pues permite a los interesados obtener ciertas indicaciones sobre la patentabilidad de la invención, pero presenta el problema de que no impide que se concedan patentes no válidas.

*i.* Para resolver las dificultades prácticas que plantea la aplicación del sistema de examen preliminar existen otros medios aparte de los mencionados. Uno de ellos consistiría en aprovechar las posibilidades que ofrece el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El PCT permite a los Estados contratantes recibir, para las solicitudes internacionales en las que intervengan, informes de búsqueda internacional e informes de examen preliminar internacional, lo que evita a esos Estados la mayor parte de los trabajos de examen relacionados con las solicitudes internacionales. Además, los informes así recibidos contribuirán a la formación de los examinadores del país, que dispondrán de modelos para sus propios trabajos de búsqueda y examen. Por último, cuando se trate de solicitudes de patente que no tengan carácter internacional, el PCT permite a los Estados contratantes recibir informes de búsqueda de tipo internacional, que les evitarán tener que hacer la búsqueda de novedad en relación con las solicitudes nacionales. La adhesión al PCT prestará excelentes servicios no sólo a un Estado que no disponga (o que no disponga todavía) de examinadores aptos para proceder al examen preliminar, sino también a un

Estado que no disponga de toda la documentación necesaria para hacer búsquedas sobre la novedad y la actividad inventiva de acuerdo con las exigencias de su legislación.

*j.* La adhesión al PCT obliga a incluir en la ley de patentes disposiciones para su aplicación. A continuación se propone, para los países que deseen adherirse al PCT, un artículo que respondería a esta necesidad y que podría figurar en el Capítulo IV, por ejemplo después del Artículo 132; en caso de adoptar este artículo, debería completarse con disposiciones en el Reglamento, en las que se indicarían en particular las opciones, ofrecidas por el PCT, que eligiera el país.

#### **Artículo 132bis : Solicitudes internacionales**

1) En caso de solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la Oficina de Patentes actuará como oficina receptora si la solicitud internacional se presenta ante ella y si el solicitante es nacional o está domiciliado en el país.

2) En el caso de una solicitud internacional en la que se designe o elija al país, la Oficina de Patentes actuará como oficina designada o elegida.

3) En lo concerniente a los procedimientos relativos a las solicitudes internacionales, serán aplicables las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y del Reglamento de ese Tratado, a las que se sumarán las disposiciones de la presente Ley y de su Reglamento. En caso de divergencia, serán aplicables las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y de su Reglamento.

*k.* Otro medio de atenuar las dificultades del examen preliminar consiste en introducir este último gradualmente. Según este sistema, las patentes que se refieran a invenciones hechas en un sector de particular importancia para el país sólo se concederán después de un examen preliminar, mientras que las patentes sobre invenciones hechas en otros sectores se concederán inicialmente sin examen en cuanto al fondo (sistema de registro). Etapa por etapa, el examen preliminar se haría extensivo a otros sectores a medida que fuesen aumentando los efectivos de personal y la documentación de la Oficina de Patentes. Al final del proceso, que de ser necesario podría durar años, el examen preliminar se haría en todos los sectores técnicos. Una variante de este sistema podría ser recurrir al examen diferido para ciertos sectores técnicos y al examen preliminar « inmediato » para otros.

*l.* Otro sistema podría consistir en prever un procedimiento acelerado para ciertas solicitudes de patente, que serían examinadas con carácter prioritario. Las solicitudes beneficiarias del procedimiento acelerado podrían elegirse según diferentes criterios, por ejemplo, según el sector técnico con el que guardan relación las invenciones a que se refieren; otro posible criterio sería el hecho de que la invención haya sido formulada en el país o de que la explotación industrial de la invención en el país haya comenzado o sea inminente. La aplicación de un procedimiento acelerado de este tipo a ciertas solicitudes de patente no parece exigir ninguna disposición legislativa expresa en este sentido.

### Artículo 123: Solicitud

a. Este artículo, que trata de la solicitud de patente, se completa con disposiciones reglamentarias tipo totalmente redactadas, salvo la última de ellas que sólo se presenta en forma de esquema. Estas disposiciones reglamentarias tipo, inspiradas en las disposiciones correspondientes del PCT, deben ser consideradas como simples ejemplos y no como las únicas disposiciones que pueden preverse para la aplicación del Artículo 123. Esta observación es igualmente aplicable a todas las disposiciones reglamentarias tipo que se proponen para la aplicación de la Ley tipo.

b. *Párrafo 1) b)*: Una posible variante al sistema de la obligación de designar un mandatario cuando el domicilio o la sede del solicitante se encuentre fuera del país consistiría en no exigir en tal caso nada más que la elección de un domicilio en el país.

c. En cuanto al método en virtud del cual los mandatarios deben ser reconocidos como tales por la Oficina de Patentes, se pueden concebir diversos sistemas. Según el sistema que se escoja puede ser recomendable regular la materia en una ley especial (o en un decreto especial). El sistema que ofrece más garantías en lo que respecta a las competencias del mandatario consiste en que sólo se reconocería a los mandatarios inscritos en una lista que llevaría al día la Oficina de Patentes. Para ser inscrito en esa lista sería necesario estar domiciliado en el país y haber aprobado un examen profesional o poseer otras calificaciones apropiadas, por ejemplo, un título de ingeniero.

d. *Párrafo 2) b)*: El caso más frecuente en que el solicitante deberá presentar la declaración prevista en esta disposición es aquel en que el inventor sea su empleado. En tal caso bastará con indicar en la declaración que el derecho del solicitante a la patente se basa en la existencia de un contrato de trabajo.

e. *Párrafo 3)*: La obligación de divulgar clara y completamente la invención en la descripción y de indicar expresamente la mejor manera de ejecutarla es una de las obligaciones fundamentales del solicitante (véase el Artículo 134.2 i)). La inobservancia de esta obligación está sancionada con la anulación de la patente; en efecto, no se justifica la concesión de un derecho exclusivo para una invención que no contribuya al enriquecimiento general de los conocimientos técnicos por estar mal divulgada, o porque el solicitante sólo indique una manera de ejecutar la invención que no sea satisfactoria cuando él conozca un método de ejecución muy satisfactorio. Reviste una importancia capital para un país en desarrollo que la descripción sea suficiente. Por tanto, la Oficina de Patentes debe ser muy estricta en sus exigencias a este respecto. La palabra « oficio » en la expresión « persona del oficio de nivel medio », significa el campo al que corresponda la invención. Por « la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención » debe entenderse la mejor manera que conozca el solicitante en el momento en que presenta la solicitud.

f. *Párrafo 4)*: La reivindicación o reivindicaciones tienen por finalidad determinar el alcance de la protección. Es el único elemento decisivo a este respecto. La descripción no tiene esta función, ni tampoco el resumen, como se precisa en el párrafo 6). En consecuencia, toda reivindicación debe estar redactada de modo que permita al público y al tribunal conocer de manera inequívoca el alcance de la protección. Sin embargo, puede utilizarse la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones, que frecuentemente están redactadas en un lenguaje extremadamente técnico propio al campo específico de la invención. Por otra parte, las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben fundarse completamente en la descripción, pues sería contrario al interés público tolerar que la extensión de la protección derivada de una patente se defina de manera ambigua o se extienda más allá de lo que encuentra su fundamento en la descripción.

g. *Párrafo 5)*: Para saber si en un caso concreto se deben suministrar dibujos, es decir, si los dibujos son necesarios para comprender la invención, hay que esperar a que se haga el examen de la solicitud de patente en cuanto al fondo (véase el Artículo 131.1 v)), pues ello necesita un examen de las reivindicaciones y de la descripción en cuanto al fondo.

*h. Párrafo 6):* El resumen cumple una función limitada pero importante. Por una parte, proporciona informaciones técnicas sobre el objeto de la solicitud, lo que requiere que se redacte en términos que permitan una rápida identificación de la esfera tecnológica a que se refiere, del problema que ha de resolverse y de la solución que ofrece la invención (véase la Regla 123*septies*). De esta forma, la solicitud puede clasificarse y dirigirse al departamento técnico competente de la Oficina de Patentes. Por otra parte, cuando se concede la patente se publica el resumen en el Boletín (véase la Regla 132), lo que permite a un lector (ingeniero, investigador, etc.) determinar rápidamente si el objeto de la patente presenta un interés particular para él; si tal es el caso, podrá obtenerse de la Oficina de Patentes un ejemplar completo de la patente (véase el Artículo 132.2 iv)). No obstante, conviene recordar que lo que debe consultarse para asegurarse de la extensión de la protección derivada de la patente son las reivindicaciones (véase el párrafo *f. supra*).

#### Artículo 124: Tasa de presentación

- a.* En lo concerniente a las tasas en general, hay varios sistemas posibles.
- b.* El sistema adoptado por la Ley tipo consiste en percibir una tasa de depósito única, en virtud del Artículo 124, y tasas anuales para mantener en vigor la solicitud y después la patente, en virtud del Artículo 139.
- c.* Otro sistema podría consistir en no percibir tasas anuales sino únicamente una tasa de presentación. Como la cuantía de la tasa de presentación debería ser bastante elevada, no se propone este sistema pues podría desalentar las presentaciones.
- d.* Otro sistema podría consistir en prever, además de la tasa de presentación propiamente dicha y de las tasas anuales, tasas devengadas durante el procedimiento de examen, por ejemplo, una tasa pagadera antes del principio del examen en cuanto al fondo (en un país que practique el examen diferido, la solicitud de examen podría someterse a este tipo de tasa) y una tasa pagadera antes de la concesión de la patente, cuya cuantía dependería del número de reivindicaciones y del número de páginas de la patente. Este sistema presenta el inconveniente de entrañar dificultades administrativas: en efecto, es necesario percibir tasas en diferentes etapas del procedimiento, que habría que reclamar cada vez al solicitante; por el contrario, el sistema adoptado en la Ley tipo es simple de administrar (cuantía uniforme de la tasa de presentación, desarrollo automático del procedimiento una vez pagada esta tasa, etc.).
- e.* En el sistema adoptado por la Ley tipo, no es necesario que la cuantía de la tasa de presentación se fije de manera que cubra todos los gastos del procedimiento de concesión, de los que una buena parte podrían estar cubiertos por las tasas anuales. El Reglamento fija la cuantía de la tasa de presentación (véase la Regla 124).
- f.* La Oficina de Patentes no concederá fecha de presentación a la solicitud mientras que la tasa de presentación no haya sido pagada (véase el Artículo 130.1) a) a c)).

#### Artículo 125: Unidad de la invención

- a.* La finalidad de este artículo es impedir que un solicitante incluya en una sola solicitud reivindicaciones relativas a varias invenciones diferentes, pues cada invención debe ser objeto de una solicitud separada.
- b.* El principio de una invención por patente permite aislar cada invención y, de esta forma, apreciar mejor la patentabilidad en base a sus propios méritos. La norma de la unidad de la invención también persigue un fin práctico: en ausencia del Artículo 125, algunos solicitantes podrían incluir tantas invenciones como fuera posible en la misma solicitud, con el fin de no tener que pagar más que una tasa de presentación.

- c. Un ejemplo típico de no respeto del principio de la unidad de la invención sería el de una solicitud que reivindicase a la vez un nuevo material del que estaría hecha una estilográfica y una nueva tinta utilizable en una estilográfica sin que existiera ninguna relación entre el material y la tinta.
- d. La Regla 125 resuelve muchos de los complejos problemas que se plantean frecuentemente en la aplicación del principio de la unidad de la invención.
- e. Si no se respeta la exigencia de la unidad de la invención, cuya determinación forma parte del examen de la solicitud de patente en cuanto al fondo (véase el Artículo 131.1) vi)), la Oficina de Patentes invitará al solicitante a dividir su solicitud en varias solicitudes separadas, denominadas «solicitudes fraccionarias» (véase el comentario del Artículo 126.2)). Debe señalarse que la ausencia de unidad de la invención no es un motivo de anulación de la patente (véase el Artículo 158.2)).

### Artículo 126: Modificación y división de la solicitud

- a. Esta disposición permite al solicitante modificar o dividir la solicitud por propia iniciativa, es decir, sin ser invitado por la Oficina de Patentes en el curso del examen de la solicitud.
- b. *Párrafo 1*): El solicitante podrá modificar la solicitud (es decir, la demanda, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen) en cualquier momento mientras que la solicitud se encuentre en tramitación, a reserva de la condición importante de que la modificación no podrá ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial. El término «modificación» debe entenderse en un sentido lato; el solicitante podrá realizar modificaciones en forma de correcciones, adiciones, supresiones, etc.
- c. Un caso de modificación a iniciativa del solicitante es la modificación de las reivindicaciones. Estas pueden modificarse de forma que amplíen la extensión de la protección, o, lo que es más frecuente, restringiéndola, a condición de que las reivindicaciones modificadas continúen fundadas en la descripción contenida en la solicitud inicial. Esto concede al solicitante una cierta flexibilidad en cuanto a la forma en que reivindicará, en definitiva, la extensión de la protección a la que tiene derecho, pues en el momento de la primera redacción de las reivindicaciones la invención tal vez se encuentre en una etapa de desarrollo poco avanzada y, además, puede ser que no se dé cuenta claramente de la extensión del desarrollo de la técnica hasta el examen de la Oficina de Patentes. Por esta razón, aun cuando una modificación efectuada en el curso del examen pueda requerir en algunos casos que se rehaga el examen, al menos en parte, la Ley tipo no propone que el solicitante no pueda modificar las reivindicaciones por su propia iniciativa hasta el final del examen en cuanto al fondo.
- d. Queda entendido que el hecho de limitar las modificaciones a lo que no va más allá de la divulgación inicial no impide que el solicitante que desee proteger perfeccionamientos de la invención inicial presente otras solicitudes de patentes. Efectivamente, es corriente que la solicitud inicial se refiera a la invención «de base» y vaya seguida de una o varias solicitudes relativas a perfeccionamientos de la invención de base. Sin embargo, es evidente que estas solicitudes subsiguientes no se benefician de la fecha de presentación (o de prioridad) de la solicitud inicial.
- e. *Párrafo 2*): El Artículo 4G del Convenio de París faculta al solicitante para dividir la solicitud. No sólo pueden darse casos en que no se respete la exigencia de la unidad de la invención, prescrita en el Artículo 125, sino también casos de, por ejemplo, prioridades múltiples (es decir, cuando en una sola solicitud se reivindica la prioridad de varias presentaciones anteriores).
- f. La solicitud puede dividirse en cualquier momento antes de que termine el procedimiento de concesión de la patente. No obstante, cada solicitud fraccionaria no debe ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; si se excediera dicha divulgación, no se trataría de una «división».

g. El único efecto de la división es que las solicitudes fraccionarias se benefician de la fecha de presentación (y, en su caso, de la fecha de prioridad) de la solicitud inicial. Si se han reivindicado prioridades múltiples para la solicitud inicial, habrá que determinar cuál o cuáles de ellas serán aplicables a cada solicitud fraccionaria, lo que obligará a la Oficina de Patentes a comparar el contenido de las solicitudes anteriores, cuya presentación sirvió de base para la reivindicación de prioridad, con el contenido de cada solicitud fraccionaria. Por lo demás, cada solicitud fraccionaria es una solicitud ordinaria y se tramita como tal, lo que implica concretamente que devengará la tasa de presentación completa: la división no se considerará realizada hasta que hayan sido pagadas las tasas de presentación relativas a las solicitudes fraccionarias.

### Artículo 127: Derecho de prioridad

a. Este artículo regula la forma en que deberá presentar su reivindicación un solicitante que desee hacer valer la prioridad de una presentación anterior efectuada en el extranjero para la misma invención.

b. Las disposiciones de fondo sobre el derecho de prioridad figuran en el Artículo 4 del Convenio de París. En dicho Artículo 4 se prevé concretamente que quien haya presentado regularmente una solicitud de patente en uno de los países parte en el Convenio de París, o su causahabiente, gozará, para efectuar en los otros países la presentación de una solicitud de patente por la misma invención, de un derecho de prioridad durante un plazo de doce meses a contar de la fecha de la primera presentación. En consecuencia, la presentación realizada posteriormente, si se efectúa antes de la expiración de ese plazo de doce meses, no podrá ser « invalidada » por hechos ocurridos en el intervalo, en particular por otra presentación, por la publicación de la invención o por su explotación, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.

c. El alcance de la protección recahada en la solicitud no coincidirá necesariamente con el de la recabada en la solicitud inicial. Por supuesto, sólo se podrá reivindicar la prioridad para lo que esté contenido en la solicitud anterior. Sin embargo, como lo precisa el Artículo 4F del Convenio de París, se podrán reivindicar las prioridades de varias solicitudes anteriores para una sola solicitud, lo que ocurrirá cuando se inventen perfeccionamientos que sean objeto de otras solicitudes de patente; así pues, el contenido de todas estas solicitudes presentadas en el extranjero podrá reagruparse para constituir una sola solicitud en el país, y las prioridades de todas las solicitudes anteriores podrán reivindicarse para la solicitud presentada en el país, a condición de que las diversas solicitudes anteriores fuesen presentadas dentro del plazo de prioridad previsto a partir de la primera de ellas; en tal caso se habla de prioridades múltiples. El Artículo 4F del Convenio de París permite igualmente reivindicar la propiedad de una solicitud anterior para una solicitud en la que sólo ciertos elementos figurahan en la solicitud anterior, mientras que otros elementos no han sido objeto de una solicitud de patente presentada por separado en el extranjero o han sido objeto de tal solicitud con demasiado retraso como para poder reivindicar prioridades múltiples; en tal caso se habla de prioridad parcial.

d. *Párrafo 1*): Según esta disposición, la declaración de prioridad debe estar comprendida en la solicitud. Otra posible solución sería permitir presentar la declaración de prioridad separadamente de la solicitud, dentro de un cierto plazo (de dos meses, por ejemplo, a contar de la fecha de presentación de la solicitud).

e. Como lo indica el texto del párrafo 1), no es necesario que el titular de la solicitud nacional y el de la solicitud anterior sean la misma persona; es posible que el titular de la solicitud anterior haya cedido su derecho de prioridad al titular de la solicitud nacional.

f. La indicación del símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes asignado a la solicitud anterior (véase la Regla 127.1 a) iii) y c)) es particularmente útil para un país en desarrollo, el que, de esta forma, podrá clasificar más fácilmente la solicitud nacional.

*g. Párrafo 2):* Esta disposición no obliga al solicitante a presentar automáticamente una copia de la solicitud anterior. Sin embargo, se le puede imponer esta obligación. En tal caso, convendría sustituir el párrafo 2) por la disposición siguiente:

*Variante:* 2) En un plazo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud que contenga la declaración, el solicitante deberá proporcionar a la Oficina de Patentes una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina donde se depositó o, si la solicitud anterior fuera una solicitud internacional presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

*h. Párrafo 3):* El Artículo 4B del Convenio de París es el que indica el efecto del derecho de prioridad.

*i. Párrafo 4):* La decisión de la Oficina de Patentes por la que se considera no presentada la declaración de prioridad podrá ser objeto de recurso en virtud del Artículo 133.

#### **Artículo 128: Información relativa a solicitudes y a patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes**

*a.* El Artículo 128 no tenía equivalente en la Ley tipo del BIRPI, pero en ciertas legislaciones nacionales (Brasil, Canadá, Países Nórdicos, por ejemplo) existen sistemas análogos al propuesto en dicho artículo. El procedimiento previsto en esta disposición se desarrolla por etapas, y en cada una de estas etapas la iniciativa corresponde a la Oficina de Patentes.

*b. Párrafo 1):* Para comenzar, la Oficina de Patentes pide al solicitante que le indique la fecha y el número de todas las solicitudes que haya presentado en el extranjero para la misma invención. La Oficina de Patentes no está obligada a pedir esos datos, pero deberá hacerlo cada vez que tenga razones para pensar que existen solicitudes extranjeras (por ejemplo, si la solicitud se ha presentado en el país con una reivindicación de prioridad o si el solicitante está domiciliado en el extranjero). Cuando haya recibido la información pedida con arreglo al párrafo 1), la Oficina de Patentes decidirá si conviene pasar a la segunda etapa y, en caso afirmativo, elegirá la solicitud extranjera que más le interese; a esta última le aplicará las disposiciones del párrafo 2), mientras que a las otras solicitudes extranjeras les aplicará las del párrafo 3).

*c. Párrafo 2):* En virtud de esta disposición, la Oficina de Patentes podrá exigir al solicitante que le suministre datos muy completos sobre la solicitud extranjera designada por la Oficina (apartado a)) y sobre la patente que ya haya podido concederse sobre la base de esa solicitud extranjera (apartado b)). Se ha previsto que sólo se puedan exigir estos datos —que no podrán ser redactados por el solicitante sino que habrán de consistir siempre en copias de los documentos oficiales— para una solicitud extranjera a fin de evitar que la Oficina de Patentes se vea inundada por una oleada de documentos que contengan información idéntica (lo que sería inútil) o contradictoria (lo que es posible, concretamente si las condiciones de patentabilidad no son las mismas en los países extranjeros interesados, con lo que se complicaría inútilmente el trabajo de la Oficina de Patentes en lugar de ser una ayuda). Otro motivo para esta limitación es que, si las solicitudes extranjeras son numerosas, se impondría una tarea excesivamente pesada al solicitante que tuviese que obtener documentos en gran número de países.

*d.* Para elegir una solicitud extranjera a los efectos del párrafo 2) la Oficina de Patentes tendrá en cuenta varios criterios. En primer lugar, habrá de tener presente el sistema de examen aplicado a las solicitudes extranjeras: podrá eliminar desde el comienzo las solicitudes extranjeras que no hayan sido objeto de un examen en cuanto al fondo o que sean

objeto de un examen diferido (en este último caso probablemente no se conozcan los datos hasta que hayan transcurrido varios años). Acto seguido se tomarán en consideración las condiciones de patentabilidad: se eliminarán así las solicitudes extranjeras presentadas en países que no apliquen, por ejemplo, el mismo concepto de novedad que el país interesado; se eliminarán igualmente las solicitudes extranjeras en relación con las cuales la búsqueda de la novedad se limite a ciertas publicaciones escritas, de manera que parezca demasiado restrictiva para la Oficina de Patentes. Un último factor que ha de tomarse en consideración es el del idioma en que estén redactados los documentos que se habrán de presentar. Evidentemente, no siempre será posible encontrar la solicitud extranjera ideal; en tal caso habrá que elegir la que se acerque más a la solicitud ideal o, incluso, renunciar a la aplicación del párrafo 2) y utilizar sólo el párrafo 3). Obsérvese por último que la solicitud extranjera elegida en virtud del párrafo 2) podrá ser la solicitud que haya servido de base para reivindicar la prioridad, pero que no lo será necesariamente en razón de los diferentes criterios que se han señalado.

*e.* Uno de los datos que con arreglo al párrafo 2) se pondrán a disposición de la Oficina de Patentes es el símbolo de la Clasificación Internacional asignado a la solicitud extranjera. Esto será particularmente interesante cuando no se haya dado conocimiento de dicho símbolo a la Oficina de Patentes en aplicación de la Regla 127.1. a) iii).

*f. Párrafo 3):* En virtud de esta disposición, la Oficina de Patentes podrá exigir al solicitante que le proporcione, en relación con las solicitudes extranjeras distintas de la designada de conformidad con el párrafo 2), información menos completa que para esta última, pero interesante de todas formas. El problema del idioma es aquí menos importante que en el contexto del párrafo 2), pues la Oficina de Patentes recibirá esencialmente un informe de búsqueda que contenga una lista de publicaciones u otros documentos en los que se establezca el estado de la técnica. La Oficina de Patentes también podrá exigir copia de toda decisión firme por la que se rechace una solicitud extranjera o se deniegue la concesión de una patente basada en tal solicitud. Si, en un caso dado, la Oficina de Patentes estima que la información obtenida en virtud del párrafo 2) es suficiente, podrá decidirse no recurrir al párrafo 3), que deberá considerarse más bien como un medio complementario de que dispone la Oficina de Patentes. Una posible variante al sistema propuesto en el párrafo 3) consistiría en limitar a una sola solicitud extranjera la posibilidad de solicitar informaciones en virtud del párrafo 3).

*g.* En cuanto al momento en que deberán dirigirse al solicitante las diversas peticiones previstas en los párrafos 1) a 3), la Oficina de Patentes no deberá verse limitada por una reglamentación rígida, sino que deberá poder elegir ese momento. La petición prevista en el párrafo 1) podrá enviarse muy pronto (durante el examen en cuanto a la forma). En cambio, en lo concerniente a las peticiones previstas en los párrafos 2) y 3), la Oficina de Patentes deberá tener en cuenta que hace falta cierto tiempo para el examen de las solicitudes extranjeras, de manera que no será muy útil dirigir esas peticiones demasiado temprano. Evidentemente, si la solicitud extranjera prevista en el párrafo 2) es la solicitud de prioridad, la Oficina de Patentes podrá dirigir esas peticiones más rápidamente que si no lo es.

*h. Párrafo 4):* Esta disposición expone el objetivo único del Artículo 128, que es facilitar la apreciación de la novedad y de la actividad inventiva. En consecuencia, la Oficina de Patentes no está autorizada a sacar de los documentos facilitados en aplicación del Artículo 128 más conclusiones que las relativas a la novedad y a la actividad inventiva de la invención. Por otra parte, el hecho de que un documento así suministrado indique que la concesión de una patente extranjera ha sido denegada porque se ha juzgado que la invención no es nueva o carece de actividad inventiva en el país de que se trate, no permitirá a la Oficina de Patentes denegar automáticamente la concesión de una patente basada en la solicitud ante ella presentada, pues esto sería contrario al principio de la independencia de las patentes enunciado en el Artículo 4*bis* del Convenio de París.

*i.* La información recibida en virtud del Artículo 128 se conservará en el expediente de la solicitud, de manera que no sólo estará a disposición de la Oficina de Patentes y del tribunal, sino también a la del público (véase el Artículo 107.1)).

*i. Párrafo 5*): Esta disposición permite al solicitante comentar los documentos que proporciona a la Oficina de Patentes. Así, podrá llamar la atención de esta última sobre el hecho de que una determinada conclusión de un documento no es válida en el país debido a que, por ejemplo, la divulgación que se considera como anterioridad en un país extranjero no constituye tal anterioridad según la ley del país.

*k.* Durante el examen de la solicitud en cuanto al fondo, es cuando se decidirá si el solicitante ha respondido de manera satisfactoria a las peticiones que le haya dirigido la Oficina de Patentes (véase el Artículo 131.1) viii)).

*l.* Una posible variante al sistema del Artículo 128 consistiría en prever que el solicitante quedará dispensado de toda obligación derivada del Artículo 128, si la Oficina de Patentes recibe los informes previstos por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), es decir, bien un informe de búsqueda internacional y, en su caso, un informe de examen preliminar internacional o bien un informe de búsqueda de tipo internacional (véase el párrafo *i.* del comentario al Capítulo IV).

### **Artículo 129: Retiro de la solicitud**

Este trámite permite al solicitante retirar su solicitud en cualquier momento mientras se encuentre en tramitación. Después de la concesión de la patente, no vuelve a hablarse de retirar la solicitud sino de renunciar a la patente (véase el Artículo 157). En lo que respecta al expediente relativo a una solicitud retirada, véase el Artículo 107.2) c).

### **Artículo 130: Fecha de presentación; examen de forma**

*a. Párrafo 1*): Esta disposición trata de la concesión de una fecha de presentación. Las exigencias establecidas al respecto son relativamente poco severas, ya que conviene fijar una fecha de presentación con la mayor celeridad posible. No obstante, conviene observar que el pago de la tasa de presentación es una condición para la concesión de una fecha de presentación. En el apartado a) se enumeran los demás elementos que se consideran esenciales para el establecimiento de la fecha de presentación.

*b. Apartado a*): El nombre y dirección del inventor deben figurar en la solicitud (punto ii)) porque, en virtud del párrafo 2), la Oficina de Patentes debe enviar al inventor una copia de la declaración justificativa del derecho del solicitante a la patente (véase el Artículo 123.2) b)). Si el solicitante y el inventor son una misma persona, el requisito de la indicación del nombre y dirección del inventor quedará satisfecho si la solicitud contiene una declaración al respecto (véase la Regla 123bis.5.a)).

*c. Apartado b*): Si la Oficina de Patentes comprueba que no se satisfacen las exigencias del apartado a), deberá invitar al solicitante a efectuar la corrección necesaria. Evidentemente, la Oficina de Patentes sólo puede transmitir una invitación si la solicitud contiene informaciones suficientes que permitan entrar en contacto con el solicitante; si, por ejemplo, falta el nombre y dirección del solicitante o de su mandatario, la Oficina se limitará a insertar la invitación en el expediente de la solicitud (véase la Regla 130).

*d. Apartado c*): Cuando se corrija en tiempo útil una irregularidad que obstaculice la concesión de una fecha de presentación, la solicitud recibirá como fecha de presentación la fecha en la que la Oficina de Patentes reciba la corrección. Por el contrario, cuando la irregularidad no se corrija en tiempo útil, en virtud de una decisión de la Oficina de Patentes susceptible de recurso con arreglo a las disposiciones del Artículo 133, se considerará no presentada la solicitud. Esta medida significa que la pretendida solicitud no podrá utilizarse como base de una reivindicación de prioridad en el extranjero (véase el Artículo 4A.3) del Convenio de París). Este caso es distinto de aquel en que la solicitud se desestime por razón de una irregularidad de forma en virtud del párrafo 3), es decir, después de haberse concedido una fecha de presentación; en este último caso, la solicitud, incluso desestimada, puede servir de base a una reivindicación de prioridad en el extranjero.

*e. Apartado d):* Esta disposición trata del caso en el que los dibujos se mencionan en la descripción pero no se incluyen en la solicitud. El solicitante podrá elegir entre dos posibilidades: o bien proporciona los dibujos que faltan y recibe como fecha de presentación la fecha en la que la Oficina de Patentes haya recibido los dibujos faltantes o bien no proporciona los dibujos que faltan y conserva la fecha de presentación ya recibida. Esta segunda posibilidad contiene el riesgo de que se deniegue la concesión de la patente con arreglo al Artículo 131.1) v), que exige que se hayan proporcionado todos los dibujos necesarios para comprender la invención; sin embargo, si a pesar de la ausencia de los dibujos faltantes, la descripción es suficiente conforme a lo dispuesto en el Artículo 123.3), no deberá denegarse la concesión de la patente sobre esta base.

*f. Párrafo 2):* Cuando el solicitante no sea el inventor, éste recibirá una copia de la declaración por la que se justifique el derecho del solicitante a la patente, que le permita asegurarse de que no se ha cometido ningún abuso con respecto a él. Con el mismo objeto, el inventor deberá poder tomar conocimiento del contenido de la solicitud (la declaración no contiene, en efecto, ninguna indicación precisa sobre la invención objeto de la solicitud), para lo cual podrá consultar la solicitud en la Oficina de Patentes o recibir, a su cargo, copia conforme de la misma, pero con la obligación de respetar el carácter confidencial de la solicitud (como lo indican las palabras «con fines estrictamente personales»). Si, a juicio del inventor, la declaración no está fundada y estima que no pertenece al solicitante el derecho a la patente, deberá entablar una acción ante el tribunal en virtud del Artículo 121; si al concederse la patente todavía no ha recaído una decisión firme, se indicará en el Boletín y en la patente que hay un proceso pendiente (véanse las Reglas 132 y 132ter).

*g. Párrafo 3):* El examen de forma tiene por objeto verificar que no existen irregularidades de forma además de las que constituirían un impedimento para la concesión de una fecha de presentación (habiéndose corregido estas últimas irregularidades, en su caso, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1)).

*h.* La existencia de una sola irregularidad objeto del párrafo 3) no dará lugar a la desestimación de la solicitud si no se enmienda oportunamente: se trata de la falta del resumen; previo pago de una tasa, el solicitante podrá hacer establecer el resumen por la Oficina de Patentes (apartado c)). Por otra parte, la Oficina tendrá libertad de modificar el resumen propuesto por el solicitante. En la práctica, si la Oficina de Patentes comprueba que falta el resumen, concederá al solicitante un plazo para suministrarlo o pagar la tasa; si, a la expiración del plazo, no se ha suministrado el resumen o no se ha pagado la tasa, la Oficina de Patentes rechazará la solicitud.

*i.* La decisión por la que la Oficina de Patentes rechace la solicitud deberá ser por escrito y estar fundamentada (apartado d)). La indicación de los motivos deberá ser precisa y no consistir simplemente en una mera declaración de que no se han satisfecho las exigencias del Artículo 130. Deberá notificarse al solicitante la decisión; esta notificación deberá hacerse enviando al solicitante un ejemplar de la decisión. Contra esta decisión podrá recurrirse en virtud del Artículo 133.

### Artículo 131: Examen de fondo

*a.* Como se ha indicado en el comentario general del Capítulo IV, la Ley tipo consagra el principio de que las patentes se concedan únicamente después de haberse efectuado un examen de las solicitudes en cuanto al fondo.

*b.* El párrafo 1) enumera ocho puntos que deben ser objeto del examen de fondo, con el fin de verificar que han sido cumplidas las condiciones de fondo de la concesión de una patente.

*c.* El párrafo 2) prevé un procedimiento de notificación que permite al solicitante expresar su punto de vista si la Oficina de Patentes estima que no se reúnen todas las condiciones objeto del párrafo 1) y, si puede subsanarse, modificar la solicitud o dividirla (en caso de que no se respete la regla de unidad de la invención).

*d. Párrafo 3*): En lo que respecta a la decisión en virtud de la cual, después del procedimiento de notificación previsto en el párrafo 2), la Oficina de Patentes deniegue la concesión de una patente, los principios enunciados en el párrafo *i.* del comentario del Artículo 130 son igualmente válidos, en particular, el principio de que esta decisión podrá ser objeto de recurso a tenor de lo dispuesto en el Artículo 133.

*e.* Como se estipula en el párrafo 1) ii), incumbe a la propia Oficina atender y desempeñar las tareas de búsqueda de la novedad y del examen de patentabilidad. Sin embargo, puede ocurrir que el legislador no desee confiar enteramente esta tarea a la Oficina de Patentes nacional (por no disponer ésta de la documentación o del personal técnico necesarios o por cualquier otro motivo). En este caso, cabe contemplar una variante, con arreglo a la cual una autoridad distinta de la Oficina de Patentes se encargaría de efectuar la búsqueda y el examen. Dicha autoridad podría ser otra autoridad del mismo país (por ejemplo, un instituto científico), o bien una autoridad situada fuera del territorio nacional, en particular un órgano administrativo encargado de efectuar el examen preliminar internacional designado en el marco del PCT. La aludida variante podría adoptarse por todo país que desee utilizar este sistema. La adopción de la susodicha variante precisaría de disposiciones especiales en el Reglamento para designar a la autoridad encargada de efectuar la búsqueda y el examen, de establecer las modalidades de las relaciones entre la Oficina de Patentes y la autoridad y de resolver el procedimiento ante la autoridad, pudiendo dichas modalidades y procedimiento ser también objeto de un acuerdo de trabajo entre la Oficina de Patentes y la autoridad. La variante no prevé que se encomiende a la autoridad únicamente la búsqueda, mas cabe tener en cuenta esta solución con arreglo a la cual la propia Oficina de Patentes efectuaría, por tanto, el examen propiamente dicho. En cuanto se refiere a la búsqueda, los expedientes de la autoridad deberían contener copias de las otras solicitudes nacionales en tramitación previstas en el Artículo 114.2) b). De conformidad con la variante propuesta, la Oficina de Patentes puede modificar las conclusiones que figuren en el informe de la autoridad si éstas no están en conformidad con la legislación nacional (párrafo 2) a)): en otras palabras, las conclusiones de la autoridad no vinculan a la Oficina de Patentes. La expresión « etc. », que se presenta en este apartado indica que la continuación y el final de la variante son idénticos al texto del Artículo 131 de la propia Ley tipo, a reserva de las modificaciones que se impongan en materia de numeración y de referencia. (El párrafo 2) b) ii) de la variante es idéntico al párrafo 1) iii) de la Ley tipo y se repite únicamente para indicar con toda claridad el punto a partir del cual coinciden uno y otro texto.)

#### **Variante; Artículo 131: Búsqueda y examen preliminar; examen de fondo**

1) a) Cuando la Oficina de Patentes compruebe que la solicitud es satisfactoria en cuanto a su forma, la transmitirá a la autoridad designada en el Reglamento para que se efectúe una búsqueda del estado de la técnica de que se trate y un examen preliminar en cuanto a la patentabilidad de la invención reivindicada.

b) La autoridad aludida en el apartado anterior establecerá un informe sobre las conclusiones de su búsqueda y de su examen, informe que transmitirá a la Oficina de Patentes y al solicitante.

c) El Reglamento prescribirá el procedimiento que deberá seguirse ante dicha autoridad, y asimismo las modalidades de aplicación de los apartados a) y b).

2) a) Recibido el informe mencionado en el párrafo 1) b), la Oficina de Patentes podrá examinar por sí misma si la invención reivindicada

es patentable y, si comprueba que las condiciones del informe no son conformes a las disposiciones de la presente Ley, las modificará en consecuencia.

b) En todos los casos, la Oficina de Patentes examinará si se satisfacen las siguientes condiciones:

i) Lo que se reivindica es una invención conforme a lo dispuesto en el Artículo 112.1) y no está excluida de protección en virtud del Artículo 112.3);

ii) La invención reivindicada no está excluida de protección en virtud de lo preceptuado en el Artículo 117 o en el Artículo 118;

Etc.

### Artículo 132: Concesión de la patente

*a. Párrafo 1):* Cuando la Oficina de Patentes compruebe que se han cumplido las condiciones de forma y de fondo para la concesión de una patente, concederá la patente.

*b.* Toda patente se presume válida, pero las patentes se conceden sin garantía del Estado en cuanto a su validez, lo que significa que esta última siempre puede impugnarse ante el tribunal (véase el Artículo 158).

*c. Párrafo 2):* El procedimiento de concesión propiamente dicho se compone del cumplimiento por la Oficina de Patentes de los actos enumerados en los puntos i) a v). El Boletín publicará una mención de la concesión de la patente (véase la Regla 132). El certificado de concesión que recibe el solicitante es el documento jurídico que acredita su calidad de titular de la patente (véase la Regla 132*bis*). La patente se inscribe en el Registro de Patentes insertando un ejemplar de la patente en ese Registro (véase la Regla 105.1). Un ejemplar de la patente se entrega al titular, otro ejemplar se pone a disposición del servicio de información en materia de patentes y, por último, otros ejemplares se ponen a disposición del público mediante el pago de una tasa (véase la Regla 132*quater*). El Reglamento prescribe el contenido de la patente (véase la Regla 132*ter*).

*d. Párrafo 3):* La patente se reputa concedida en la fecha en que se publica en el Boletín la mención de la concesión de la patente. Es del mayor interés que la fecha de la concesión de la patente sea lo más inmediata posible al momento en que se ha adoptado la decisión de conceder la patente, pues esta fecha es en la que la patente despliega sus efectos jurídicos (véanse los Artículos 134.1) ii) y 135.1)), aun cuando la duración de la patente se calcule a partir de la fecha de presentación de la solicitud (véase el Artículo 138). Además, es interesante para el país que la invención patentada se ponga en conocimiento del público lo antes posible.

*e.* La Ley tipo prevé tan sólo la publicación de la patente (que, en sentido lato, consiste en la publicación en el Boletín de la mención de la concesión y la puesta a disposición del público de ejemplares de la patente), pero no la publicación de la solicitud de la patente (que podría efectuarse poniendo a disposición del público la solicitud, para inspección, y publicando en el Boletín un anuncio de este hecho), con objeto de evitar las complicaciones de orden administrativo y los gastos que acarrearía la publicación por partida doble. Sin embargo, la publicación de la solicitud después de un plazo de 18 meses a contar de la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, es necesaria en el caso de que se opte por el sistema de la oposición antes de la concesión de la patente o por el sistema del examen diferido, para garantizar una difusión rápida de la información técnica contenida en la solicitud de patente. A este respecto, la publicación de la solicitud puede resultar interesante incluso en el sistema de examen que contempla la Ley tipo; por tanto, incumbe a cada

país decidir si lo que se gana en tiempo para la información del público mediante la publicación de la solicitud justifica las complicaciones de orden administrativo y los gastos que acarrea esta publicación. De adoptarse el principio de la publicación de la solicitud, resulta oportuno brindar al solicitante una protección provisional, la cual puede, por ejemplo, consistir en lo siguiente: en el supuesto de que una tercera persona explotara la invención reivindicada en la solicitud de patente, debería una indemnización por daños y perjuicios por la explotación efectuada durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente, pero dicha indemnización podría reclamarse únicamente después de la concesión de la patente.

### Artículo 133: Recursos

*a.* Esta disposición permite al solicitante recurrir contra las decisiones que haya tomado la Oficina de Patentes y que él considere injustificadas. En lo que concierne a la fecha de presentación (Artículo 130.1)), el solicitante no sólo puede recurrir contra la decisión por la que la Oficina de Patentes considere no presentada la solicitud, sino también contra la decisión de concesión de la fecha de presentación, pues el solicitante puede no estar de acuerdo con la fecha establecida por la Oficina si estima que, por ejemplo, no debe tomarse como fecha de presentación la de una corrección que él mismo haya hecho en respuesta a una invitación de la Oficina. Además, el solicitante puede recurrir contra una decisión de la Oficina de Patentes por la que se deniegue una reivindicación de prioridad (véase el Artículo 127.4)). Las otras decisiones contra las que puede recurrir el solicitante son la de desestimación de la solicitud, pronunciada durante el examen de la solicitud en cuanto a la forma (Artículo 130.3)), y la denegación de la patente, pronunciada durante el examen de la solicitud en cuanto al fondo (Artículo 131.3)).

*b.* Una posible variante a la enumeración de los motivos de recurso consistiría en prever un derecho de recurso general contra toda decisión de la Oficina de Patentes que perjudique al solicitante.

*c.* El tribunal mencionado en el Artículo 133 es el tribunal ordinario del lugar en el que la Oficina de Patentes tenga su sede (véase el Artículo 109).

*d.* Una posible variante sería disponer que, antes de poder recurrir ante el tribunal, el solicitante tuviera que dirigirse a un ministro designado a tal efecto (por ejemplo, el Ministro de Industria) o a un órgano especial constituido en el seno de la Oficina de Patentes. Entre las ventajas del recurso administrativo, puede citarse que numerosos puntos litigiosos podrían resolverse sin tener que recurrir al procedimiento largo y costoso que significa cualquier proceso judicial y que cuestiones técnicas complejas pueden tratarse de una forma más eficaz en un procedimiento administrativo. En tanto que el derecho constitucional del país no impusiera la posibilidad de un recurso judicial, otra posible variante consistiría en dar al solicitante únicamente el derecho a recurrir ante el ministro designado o el órgano especial ya mencionado (en cuyo caso quedaría excluido el recurso judicial previsto en el Artículo 133).

*e.* La Ley tipo no especifica el plazo en el que debe formularse un recurso en virtud del Artículo 133, pues a tal efecto deberían aplicarse las reglas generales en vigor en el país en materia de recursos de derecho administrativo ante los tribunales. Si no existieran tales reglas generales, la ley que se adoptase sobre la base de la Ley tipo debería fijar un plazo de recurso que debería aplicarse no solamente a los recursos con arreglo al Artículo 133, sino también a los recursos de derecho administrativo ante los tribunales conforme a otras disposiciones de la Ley tipo (a saber, en lo que concierne a la Primera Parte, con arreglo a los Artículos 138.2) d), 152.2) a), 155.3) y 156.4) b)).

## CAPÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE O DEL TITULAR DE LA PATENTE

El Capítulo V, compuesto por cuatro artículos, trata de los derechos y obligaciones de los solicitantes y de los titulares de patentes, y asimismo de las limitaciones a que están sujetos dichos derechos. Estos derechos, obligaciones y limitaciones deben estar equilibrados, con el fin de que se respeten los objetivos de naturaleza social de la ley. Los derechos y las obligaciones no recaen sólo en el titular de la patente, sino también en el solicitante; de esta suerte, si el solicitante tiene derecho a que se le expida patente cuando se reúnan las exigencias legales, tiene, en particular, la obligación de divulgar la invención de una manera completa y la obligación de pagar las tasas prescritas.

### **Artículo 134: Derechos y obligaciones; definición de « explotación industrial »**

*a.* El Artículo 134 contiene una lista de los derechos y las obligaciones de los solicitantes y de los titulares de patentes. La reglamentación detallada de tales derechos y obligaciones es objeto de otras disposiciones de la Ley tipo. Como una de las obligaciones es la de explotar industrialmente la invención patentada, el Artículo 134 define la « explotación industrial ».

*b. Párrafo 1):* El derecho de obtener la concesión de la patente (párrafo 1) i) es un derecho del solicitante frente al Estado. Como consecuencia del mismo, la Oficina de Patentes únicamente puede aplicar los criterios de la ley cuando decida si ha de concederse o denegarse la patente. Queda entendido que el solicitante únicamente tiene derecho a que se le conceda la patente si tiene derecho a ella de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo III; de no tener semejante derecho, la persona que tenga derecho a la patente puede obtener la cesión de la solicitud de patente o de la patente misma en virtud del Artículo 121.

*c.* El derecho a actuar contra cualquier persona que, sin su acuerdo, explote la invención patentada (párrafo 1) ii) es el derecho más importante del titular de la patente (véase el Artículo 135) porque le permite obtener las ventajas materiales a que es acreedor merced a sus esfuerzos y a su trabajo intelectual y constituye una compensación por los gastos que le hayan ocasionado las investigaciones y experimentos efectuados que han permitido realizar la invención.

*d.* El derecho de ceder o transmitir por vía sucesoria y el derecho de dar su acuerdo, en virtud de un contrato de licencia, a la explotación por un tercero de la invención patentada (párrafo 1) iii) son derechos fundamentales. El derecho de concertar contratos de licencia tiene una importancia particular porque aumenta las posibilidades de explotación de las invenciones patentadas y sobre todo las oportunidades de explotación en el propio lugar de que se trate, lo cual constituye uno de los objetivos fundamentales de los países en desarrollo.

*e. Párrafo 2):* Como ya se indicó anteriormente acerca del Artículo 123.3), la obligación de divulgar la invención de una manera clara y completa en la descripción y, en particular, de indicar la mejor manera de ejecutarla, constituye una obligación fundamental (párrafo 2) i)). La concesión de una patente se justifica únicamente si la invención objeto de la misma contribuye a enriquecer los conocimientos técnicos; esta condición es una de las contrapartidas esenciales de la protección. Si la invención no se ha divulgado en la manera prescrita, la patente no debería concederse (véase el Artículo 131.1) iv) y 3)); y, de haberse concedido una patente, podrá ser anulada (véase el Artículo 158.2) i)); de esta suerte, por ejemplo, la parte demandada en un proceso por infracción podrá invocar la ausencia de

divulgación adecuada y anular la protección al obtener la anulación de la patente (véase el Artículo 161.3)).

*f.* Otra obligación del solicitante consiste en proporcionar, a instancia de la Oficina de Patentes, informaciones sobre el curso dado a las solicitudes de patentes que hubiere presentado en el extranjero para la misma invención y de las patentes concedidas como consecuencia de dicha solicitud (apartado 2) ii)). Como ya se indicaba a propósito del Artículo 128, el objetivo exclusivo de estas informaciones consiste en facilitar la apreciación de la patentabilidad de la invención. La sanción por incumplimiento de la obligación del solicitante consiste en la denegación de la concesión de la patente (véase el Artículo 131.1) viii) y 3)).

*g.* La obligación de explotar industrialmente en el país la invención patentada (apartado 2) iii)) cobra una importancia muy particular para los países en desarrollo. Efectivamente, semejante explotación industrial es una de las condiciones necesarias a la industrialización del país. Por este motivo, la ausencia o la insuficiencia de explotación industrial dentro de los plazos prescritos tienen consecuencias no sólo en el terreno de las licencias no voluntarias (véase el Capítulo IX), sino también en el de la duración de la patente (véase el Capítulo VI).

*h.* Sería contrario a los objetivos sociales de la ley que la Oficina de Patentes se financie íntegramente mediante los recursos normales del país, es decir, a fin de cuentas, por los propios ciudadanos del país, ya que ello equivaldría a permitir a ciertas personas obtener una protección a costa totalmente de las personas respecto de las cuales se aplique la protección. Esto es tanto más importante cuanto que en los países en desarrollo las solicitudes de patentes se presentan por extranjeros en una proporción mayor que la registrada en los demás países. Por tanto, es preciso que el funcionamiento de la Oficina de Patentes se financie parcialmente por los beneficiarios directos de sus prestaciones, a saber, los solicitantes y los titulares de patentes (véase el párrafo *c.* del comentario al Artículo 102). Por este motivo se menciona en el párrafo 2) iv) la obligación de pagar tasas. Si no se abona la tasa de presentación, la solicitud de patente no recibe fecha de presentación y se considera como no presentada (véase el Artículo 130.1)); cuando no se paga una tasa anual, se considera retirada la solicitud de patente o caducada la patente (véase el Artículo 139.3)).

*i. Párrafo 3):* Esta disposición define la « explotación industrial ». La definición es válida para todas las disposiciones de la Ley tipo relativas a la explotación industrial (Artículos 138 y 148, por ejemplo). No constituyen explotación industrial los actos puramente comerciales, tales como la importación y la venta: necesariamente deberá tratarse de fabricación de producto o utilización de procedimiento. La explotación industrial puede tratarse de una explotación artesanal y no necesariamente « industrial » en el sentido de que la existencia de una auténtica fábrica sea una condición indispensable.

### **Artículo 135: Efectos de la concesión de la patente; definición de « explotación »**

*a. Párrafo 1):* La concesión de la patente tiene por efecto que la invención patentada no pueda ser explotada en el país por personas distintas del titular de la patente sin su acuerdo. La ejecución de cualquier acto de explotación comprendido en el alcance de la protección de la patente por una persona que no tenga el acuerdo del titular constituye una infracción de la patente en virtud del Artículo 160, sin perjuicio de las excepciones previstas por los Artículos 136.1) a 3) (limitación de los derechos), 137 (derechos derivados de la fabricación o empleo anterior), 153.1) (licencia no voluntaria) y 156.1) (explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno). El acuerdo del titular de la patente puede ser formal, mediante un contrato de licencia, que debe redactarse por escrito (véase el Artículo 143.1)), o puede ser informal, cuando el titular está de acuerdo (expresa o tácitamente) a no entablar acción por infracción en virtud del Artículo 161.

*b.* Debe destacarse que la patente por sí misma no confiere a su titular el derecho de explotar la invención patentada. Por ejemplo, si la importación de un producto está

prohibida o limitada por los poderes públicos, la prohibición o la restricción también se aplicará al titular de la patente, el que no podrá escudarse en su patente para eludirla.

*c. Párrafo 2):* La definición de « explotación » enumera los actos que no pueden realizarse sin el acuerdo del titular de la patente. Esta definición es muy importante en la Ley tipo; varias disposiciones de la presente Parte se refieren expresamente a este párrafo, a saber, los Artículos 142, 144, 145, 147, 151.3) a) ii), 156.1) y 160.

*d.* Uno de los actos cuyo cumplimiento necesita el acuerdo del titular de la patente es la importación del producto protegido, es decir, del producto objeto de la invención patentada o que directamente se derive de la utilización del procedimiento patentado. Este punto es objeto de controversia. Si bien es cierto que el hecho de incluir la importación entre dichos actos permite al titular de la patente no explotar industrialmente la invención, disfrutar de un derecho exclusivo de importación que pueda ejercer contra los intereses del país de que se trate (por ejemplo, fijando precios de venta excesivos) y bloquear toda importación por parte de terceros aunque el propio titular no la efectúe, la Ley tipo prevé de una manera expresa en su Artículo 134.2) iii), que el titular tiene la obligación de explotar industrialmente la invención en el país; si no lo hiciere, no sólo no podrá prolongarse el plazo de la patente (véase el Artículo 138) sino que transcurridos ciertos plazos, podrán concederse licencias no voluntarias (véase el Capítulo IX). Por otra parte, el hecho de no incluir la importación entre los actos cuyo cumplimiento necesita el acuerdo del titular de la patente, únicamente surtiría efectos en la práctica si abarcara otros actos (principalmente la venta) ejecutados con respecto a productos importados; ahora bien, resultaría ilógico que el titular pudiera prohibir la venta de los productos fabricados en el propio lugar de que se trate, pero no la venta de los productos importados. Es más, si el titular de la patente no puede prohibir la venta de los productos importados, dicho titular estará menos dispuesto a fabricar el producto en el propio lugar pues podrá resistir menos fácilmente a la competencia de los importadores; por último, la libre importación constituiría un medio muy eficaz para desalentar la explotación industrial local. Por consiguiente, si el titular de la patente explota industrialmente la invención en el propio lugar de que se trate, resulta esencial que quede protegido contra la venta por terceros de los productos importados; si se sustrae a la obligación de explotar industrialmente la invención en el lugar, las sanciones previstas al efecto deberían bastar para impedirle la utilización de su patente en tanto que instrumento que le ofrezca un monopolio de importación. Por todos los motivos que anteceden, la importación figura en el Artículo 135 entre los actos cuyo cumplimiento necesita el acuerdo del titular de la patente.

*e.* Los actos constitutivos de explotación mencionados en el párrafo 2), pueden considerarse como actos « directos » de explotación. La legislación de cierto número de países (por ejemplo, los Estados Unidos de América y algunos países europeos) también considera como actos de explotación ciertos actos « indirectos » que contribuyen de manera substancial a la explotación de la invención patentada. En general, esos actos consisten en el suministro de los medios de ejecución de la invención patentada relacionados con un elemento esencial de ésta. Cuando ciertas personas suministran esos medios (salvo si se trata de productos que se encuentran fácilmente en el comercio), sabiendo que son aptos y están destinados a la ejecución de la invención patentada, dichas personas cometen lo que habitualmente se denomina una « infracción indirecta » (« *contributory infringement* »). Habida cuenta de las consideraciones que preceden, convendría examinar la oportunidad de tener presente el concepto de « infracción indirecta », el cual no está incluido expresamente en la Ley tipo.

### Artículo 136: Limitación de los derechos

*a.* Este artículo reagrupa todas las limitaciones objeto de los derechos dimanantes de la patente. Algunas de estas limitaciones se establecen en virtud del presente artículo (párrafos 1) y 3)), mientras que las demás se establecen en otras disposiciones de la Ley tipo y tan sólo se recuerdan aquí (párrafos 4) y 5)).

*b. Párrafo 1):* Esta disposición establece claramente el principio de que los actos objeto del Artículo 135.2) sólo necesitan el acuerdo del titular de la patente si se ejecutan con fines industriales o comerciales. El derecho exclusivo no abarca la utilización de la invención patentada con otros fines; así ocurre en el caso de los actos ejecutados a los solos fines de investigación científica (lo cual permite la realización de nuevas invenciones basadas en invenciones patentadas), con fines de enseñanza o con fines estrictamente personales. No obstante, huelga decir que toda aplicación industrial o comercial de utilización científica, educativa o personal, queda amparada por la patente. El hecho de que un acto se realice a grande o pequeña escala no influye en absoluto en cuanto a su calificación como infracción. También es indiferente a este respecto la identidad de la persona que comete el acto. Así, una organización de caridad cometerá una infracción si vende un producto patentado sin el acuerdo del titular de la patente, incluso si esta venta se realiza en una ocasión única y no entraña ningún beneficio; por el contrario, una universidad no cometerá infracción ejecutando a gran escala la invención patentada, si esta operación sólo se emprende con fines de investigación científica aun cuando la universidad reciba una suma importante de dinero en contrapartida por su trabajo de investigación.

*c. Párrafo 2):* La importante limitación de los derechos derivados de la patente que contiene esta disposición, se denomina frecuentemente el « agotamiento » de los derechos. Sólo se aplica a los productos que han sido comercializados en el país por una de las personas mencionadas en los puntos i) a v), es decir, a los productos lícitamente comercializados en el país. También asegura la libre circulación de esos productos en el país. Un ejemplo sencillo permitirá la mejor comprensión del alcance de esta limitación. Si el titular de una patente de un tipo especial de tijeras fabrica y vende en el país a un mayorista un cierto número de pares de estas tijeras, por ejemplo 3.000, el comercio se vería seriamente obstaculizado si, con el fin de aplicar una determinada política de comercialización, por ejemplo, el titular pudiera invocar su patente para impedir al mayorista que vendiera esos 3.000 pares de tijeras a un minorista y si pudiera invocar una vez más su patente para impedir al minorista que vendiera los 3.000 pares de tijeras a los consumidores: por la venta al mayorista, el titular de la patente ha « agotado » su derecho respecto a los 3.000 pares de tijeras. Por el contrario, los derechos del titular de la patente son totales respecto a cualquier otro par de tijeras patentadas comercializado en el país por una persona *que no figure* en la lista del párrafo 2): en tal caso, que es un caso de infracción, el titular tiene derecho a intervenir en cualquier etapa de la comercialización del par de tijeras en cuestión, incluso contra el mayorista mencionado, que no podrá argüir el derecho de que ha recibido el acuerdo del titular para los 3.000 primeros pares. Asimismo, los derechos del titular de la patente no están agotados respecto a cualquier par de tijeras patentadas que se haya comercializado en un país extranjero, aun cuando sea el propio titular o una de las otras personas enumeradas en el párrafo 2) quien haya procedido a esta comercialización; sin embargo, podría preverse una excepción si el país que legisla sobre la base de la Ley tipo pertenece a una comunidad económica integrada en un mercado común: en tal caso, la ley de ese país podría prever que los derechos del titular de la patente también están agotados respecto a cualquier par de tijeras patentadas que haya sido comercializado, por él mismo o por una de las otras personas enumeradas en el párrafo 2), en uno de los otros países de la comunidad.

*d. Párrafo 3):* Esta disposición aplica los principios que sienta el Artículo 5ter del Convenio de París. Tiene por objeto evitar que el pleno ejercicio de los derechos derivados de la patente ocasione un perjuicio demasiado grande al interés del público al mantener la libertad de los transportes. El propio párrafo 3) está limitado de cuatro maneras: en primer lugar, los derechos derivados de la patente no se extienden exclusivamente a la utilización de la invención patentada (por tanto, estos derechos abarcan la fabricación o la venta de la invención patentada); en segundo lugar, sólo se ve afectada la utilización hecha exclusivamente para las necesidades del navío o en la construcción o el funcionamiento de la nave espacial o del aparato de locomoción aérea o terrestre (por tanto, los derechos derivados de la patente se extienden a cualquier otra utilización de la invención patentada); en tercer lugar, quedan afectados únicamente los navíos y aparatos de otros países (los derechos dimanantes de la patente son aplicables, por tanto, en lo que atañe a los navíos y aparatos

del país de que se trate); en cuarto lugar, únicamente se hace referencia a los navíos y aparatos que a título temporal o accidental penetren en los lugares sometidos a la soberanía del país.

*e. Párrafo 4):* En el Capítulo VI se examina detalladamente la limitación temporal de los derechos dimanantes de la patente.

*f. Párrafo 5):* La última limitación de los derechos derivados de la patente resulta de las disposiciones relativas a las licencias no voluntarias (véase el Capítulo IX) y a la explotación de la invención patentada por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno (véase el Artículo 156).

### **Artículo 137: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior**

*a.* Este artículo prevé otra posible limitación de los derechos del titular de la patente. Se trata del caso en que una persona, en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, en la fecha de prioridad, ya utilice la invención en el país, o haya hecho preparativos serios encaminados a tal utilización. La finalidad de esta disposición es no causar perjuicios a las inversiones industriales llevadas a cabo por una persona para el empleo de una invención que posteriormente patente otra persona.

*b.* Naturalmente, si en la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, la invención ya hubiera sido divulgada en el país por su utilización o de cualquier otra forma, ya no sería nueva (véase el Artículo 114.2) a) y, por tanto, no podría concederse una patente válidamente. Pero, si la utilización anterior a la fecha de presentación o de prioridad no fuera pública, es decir, si la invención no se ha divulgado conforme al Artículo 114.2) a), no se ha destruido la novedad de la invención y puede concederse válidamente una patente. En ambos casos —utilización pública o no pública— el Artículo 137 protege al « usuario anterior »: en el caso de utilización pública, autorizándole a continuar la utilización de la invención patentada sin tener que entablar una acción de anulación de la patente en virtud del Artículo 158; en el caso de utilización no pública, autorizándole igualmente a continuar la utilización a pesar de la validez de la patente. En otros términos, en lo que se refiere al « usuario anterior », es indiferente que haya o no una patente válida: su derecho a continuar la utilización es el mismo en ambos casos.

*c.* Para que una persona esté protegida en virtud del Artículo 137, deberá poder probar que su conocimiento de la invención no es resultado directo o indirecto de actos realizados por el titular de la patente o su predecesor legal o de un abuso cometido respecto al titular de la patente o su predecesor legal. (En lo que respecta a los efectos de la divulgación de la invención resultante de tales actos o de tal abuso sobre la novedad de la invención, véase el Artículo 114.3) y 4.) Por tanto, es necesario que el « usuario anterior » haya realizado él mismo la invención en cuestión o que haya tenido conocimiento de la misma independientemente del titular de la patente o de su predecesor legal.

*d.* Los actos que permiten reivindicar el beneficio de esta disposición son la fabricación de un producto y el empleo de un procedimiento, así como las medidas preparatorias de estos actos, pero no la importación, la oferta para la venta, la venta, la utilización o la posesión de los productos, dado que la finalidad de la disposición es la de proteger la inversión industrial local. Sin embargo, los derechos derivados de la fabricación anterior del producto o del empleo anterior del procedimiento permiten al beneficiario no solamente continuar esos actos en el país, sino también vender los productos obtenidos de esta forma y explotar de cualquier otra manera la invención patentada mediante la ejecución de los actos previstos en el Artículo 135.2), a condición de que esta explotación se realice respecto a un producto fabricado o a un procedimiento empleado en el país por el propio beneficiario. En otros términos, el Artículo 137 no concede al « usuario anterior » el derecho a importar el producto protegido y comercializar el producto importado de esta forma; le concede únicamente el derecho de fabricar localmente el producto protegido o de comercializar el producto fabricado de esta forma.

*e.* Con el fin de evitar los abusos, se prohíbe la cesión o la transmisión por vía sucesoria del propio derecho, es decir, ceder o transmitir el derecho sin ceder o transmitir al mismo tiempo la empresa del beneficiario.

*f.* Como la aplicación práctica del Artículo 137 es bastante delicada (concretamente en el caso de los « preparativos serios ») y que raramente se presentan las situaciones a las que se refiere, es perfectamente posible renunciar a su adopción.

## CAPITULO VI: DURACION DE LA PATENTE Y TASAS ANUALES

Este Capítulo, compuesto por dos artículos, trata de la limitación más importante de los derechos que confiere la patente, a saber, la duración de la patente.

### Artículo 138: Duración de la patente y prórroga

*a.* En este artículo se propone una nueva solución al problema de la duración de la patente, en el sentido de que prevé que dicha duración dependerá, a partir de un determinado mínimo, de la explotación industrial suficiente en el país de que se trate, de la invención patentada. De conformidad con el sistema propuesto, la duración mínima de la patente, de quince años a contar de la fecha de presentación de la solicitud, podrá prorrogarse por un período de cinco años, siempre y cuando la invención patentada se explote industrialmente en el país de manera suficiente. Este sistema tiene por objeto fomentar la explotación industrial local de las invenciones patentadas. La expresión « explotación industrial » queda definida en el Artículo 134.3).

*b.* En el caso del Artículo 138 caben diversas variantes. Una de ellas puede consistir en prever igualmente una duración máxima posible de veinte años, pero fraccionándola en un período inicial de doce años (en lugar de quince) y en dos períodos de prórroga de cuatro años cada uno (en lugar de un solo período de prórroga de cinco años), pudiendo obtenerse cada período de prórroga solamente si la invención patentada se explota industrialmente en el país de manera suficiente. Otra variante podría consistir en calcular la duración de la patente partiendo de su fecha de concesión y no de la de presentación de la solicitud; en tal caso, el período inicial podría ser de aproximadamente doce años, en lugar de quince. Otra posibilidad podría consistir en sustituir el párrafo 2) a) por una disposición en virtud de la cual la duración de la patente pudiera prorrogarse más allá del decimoquinto año, únicamente si esta prórroga redundase en interés de la economía nacional; con arreglo a este sistema, podrían autorizarse prórrogas posteriores incluso superiores a 20 años, en el caso de que fueran en interés de la economía nacional. Una tercera variante podría consistir en hacer de suerte que la duración de la patente dependiera del ramo de la técnica a que pertenezca la invención patentada; sin embargo, esta posibilidad podría ocasionar ciertas dificultades, por una parte, porque implica la aplicación de un sistema eficaz de clasificación (de preferencia la Clasificación Internacional de Patentes) para determinar de qué ramo de la técnica se trata y, por otra parte, en el caso en que se hubieran aplicado diversos símbolos de clasificación a la patente de que se trate, podrían surgir dudas en cuanto a su duración.

*c.* La variante más sencilla podría consistir en prever una duración única en lugar del sistema de prórrogas, pero con ella se perdería la ventaja principal de la solución propuesta, a saber, la promoción de la explotación industrial local.

*d.* La mayor parte de las legislaciones nacionales vigentes contempla el sistema de la duración fija de la patente. En la mayoría de los países, la duración se calcula a contar de la fecha de presentación de la solicitud; en una minoría de ellos se calcula a contar de la fecha de concesión de la patente; en ciertos países, se calcula a contar de la fecha de publicación de la solicitud. En lo que concierne más concretamente a las legislaciones de los países en desarrollo, ha de destacarse que la duración de la patente se calcula generalmente en los países de América Latina a partir de la fecha de la concesión, y que la duración máxima en estos países varía de 10 a 17 años; en los países en desarrollo de los otros continentes, la duración de la patente se calcula generalmente a partir de la fecha de presentación, y la duración máxima varía de 14 a 20 años; por otra parte, en algunos países la duración de la

patente es más corta para las invenciones pertenecientes a esferas determinadas que la duración general aplicable.

*e. Párrafo 1):* La duración mínima de la patente es de quince años aun cuando la invención patentada no se explote industrialmente en el país. Sin embargo, esta regla no libera al titular de la patente de su obligación de explotar industrialmente la invención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 134.2) iii); si no cumple dicha obligación, corre el riesgo de que se conceda una licencia no voluntaria, en virtud del Artículo 148, antes de que expire el período inicial. Transcurridos los quince años, la patente caduca, a menos que se satisfagan las condiciones que permiten prorrogar la duración.

*f. Párrafo 2):* Las condiciones de la prórroga de la patente son las siguientes: deberá presentarse a la Oficina de Patentes una solicitud de prórroga. La solicitud podrá proceder de cualquier persona. La solicitud quedará sujeta al pago de una tasa especial, diferenciada de la tasa anual prevista en el Artículo 139. Solicitud y tasa deberán recibirse en la Oficina de Patentes dentro de un período comprendido entre doce meses y un mes antes de la expiración del período de quince años. Para que pueda concederse la prórroga, el solicitante deberá probar a satisfacción de la Oficina de Patentes que la invención patentada se explota industrialmente de manera suficiente en el país o que existen circunstancias que justifican la falta de tal explotación industrial. En lo que concierne a las circunstancias justificativas, el párrafo 2) a) precisa que no podrá invocarse la importación como tal circunstancia; el hecho de que una explotación industrial no fuera rentable no constituiría generalmente una circunstancia justificativa. Por el contrario, podrían constituir tales circunstancias el hecho de que la fábrica en que se haya explotado industrialmente (o hubiera de serlo) la invención patentada haya quedado destruida por un incendio o un terremoto o el hecho de que el propio gobierno haya prohibido o no haya autorizado que se pusiera a la venta el producto de que se trate o, incluso, el hecho de que el procedimiento de concesión de la patente haya sido excepcionalmente largo, por ejemplo. Procede señalar que el factor determinante es la situación reinante en el momento de la solicitud; a este respecto, es indiferente el hecho de que la invención patentada haya sido explotada industrialmente en el país de que se trate durante varios años, suponiendo que en la fecha de la solicitud ya no se explote sin circunstancias justificativas.

*g.* A efectos de evitar todo equívoco en cuanto a la prórroga, está prevista la prórroga automática si la Oficina de Patentes no ha respondido por la negativa a la solicitud de prórroga dentro de los seis meses siguientes a ella (apartado b)). El antedicho plazo de seis meses puede parecer largo, pero en ciertos casos resultará difícil a la Oficina de Patentes tomar una decisión: posiblemente necesitará mucho tiempo para determinar, por ejemplo, si la explotación industrial alegada por el solicitante es suficiente.

*h.* La Oficina de Patentes debe notificar al solicitante la aceptación o el rechazo de la solicitud de prórroga; si se rechaza la solicitud, deberán indicarse los motivos por escrito (apartado c)). El solicitante tiene derecho a recurrir ante el tribunal contra el rechazo de su solicitud (apartado d)); en cuanto se refiere al plazo para recurrir ante el tribunal, véase el párrafo *e.* del comentario al Artículo 133.

*i.* Si se prorroga la duración de la patente, la Oficina de Patentes deberá inscribir la prórroga en el Registro de Patentes y publicarla en el Boletín con el fin de que el público esté al corriente de que la patente continúa vigente (apartado e)).

### Artículo 139: Tasas anuales

*a. Párrafo 1):* Como se expusiera en el comentario relativo al Artículo 124, la Ley tipo propone, en lo que atañe a las tasas, un sistema consistente en percibir una tasa de presentación y tasas anuales para mantener en vigor la solicitud o la patente. Estas tasas anuales debieran pagarse a contar del segundo año civil completo después de la fecha de presentación de la solicitud, y el pago se efectuará por anticipado; si, por ejemplo, la solicitud se hubiera presentado el 1 de junio de 1978, el pago de la primera tasa anual

corresponderá al período comprendido entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de mayo de 1981 y deberá efectuarse (a reserva del plazo de gracia previsto en el párrafo 2)) el 31 de mayo de 1980 a más tardar. No se deberá ninguna tasa anual por el período comprendido entre el 1 de junio de 1978 y el 31 de mayo de 1980. Como su nombre indica, las tasas anuales se devengan sobre una base anual; sin embargo, podrán pagarse por adelantado varias tasas anuales —eventualmente, todas las tasas anuales adeudadas por la duración total de la patente— pero no serán reembolsables (véase la Regla 139).

*b.* La cuantía de la tasa anual deberá aumentar progresivamente al correr de los años. La progresión se basa en la presunción de que las patentes que se mantienen en vigor durante mucho tiempo tienen, por regla general, un valor económico importante e incluso creciente para sus titulares, lo cual les permite soportar una carga cada vez mayor por concepto de tasas. Por otra parte, un sistema de tasas progresivas tiende a eliminar las patentes inútiles, es decir, las que ya no interesan a sus titulares; efectivamente, como las tasas progresivas constituyen una carga creciente para el titular, éste se planteará todos los años, y cada año más que el anterior, la conveniencia de mantener en vigor sus patentes y probablemente abonará las tasas anuales tan sólo por la patente que represente para él un valor económico seguro. En lo que atañe concretamente a la progresión podría calcularse de suerte que la cuantía de la última tasa anual sea varias veces superior a la de la primera.

*c.* Numerosos países han previsto medidas en beneficio de los inventores que cuentan con medios financieros escasos. Según su naturaleza, dichas medidas pueden preverse en la legislación sobre patentes o en otros textos legislativos. Una posible medida podría consistir en reducir la cuantía de las tasas pagaderas por dichos inventores o en ofrecerles un plazo para liquidar el pago, por ejemplo, de las cuatro o cinco primeras tasas anuales, de manera que dichos inventores tendrían que abonar las tasas anuales únicamente si sus invenciones son objeto de una explotación comercial que les permita pagarlas. Otro sistema podría consistir en prever la concesión de subvenciones a cargo de fondos especiales, a los inventores que cuenten con medios financieros escasos.

*d. Párrafo 2):* El Artículo 5bis del Convenio de París prevé el plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas anuales. El efecto de dicho plazo de gracia consiste en que la patente no se considera caducada necesariamente si, al vencer el plazo de una tasa anual, todavía no se ha efectuado el pago. En tal caso, la patente caducará tan sólo si la tasa anual y la sobretasa prescritas no se han pagado dentro del plazo de gracia y caducará con efectos retroactivos, es decir, en la fecha de vencimiento de la tasa anual; si por el contrario, se pagan la tasa anual y la sobretasa dentro del plazo de gracia, continuará, sin interrupción, la validez de la patente, como si la tasa anual se hubiera liquidado en la fecha de su vencimiento. Para beneficiar del período de gracia no será necesario presentar solicitud o justificación alguna; bastará con pagar la tasa anual y la sobretasa.

*e. Párrafo 3):* Tratándose de una solicitud de patente, la falta de pago de una tasa anual antes de su vencimiento o antes de la expiración del período de gracia de seis meses dará lugar a que la solicitud se considere retirada. En el caso de una patente, su caducidad significa que la invención protegida hasta la fecha de caducidad podrá ser explotada en lo sucesivo libremente por todo el mundo; por tanto, conviene que se informe al público tan rápidamente como sea posible, mediante publicación en el Boletín, sobre toda caducidad debida a la falta de pago de una tasa anual.

## CAPITULO VII: CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE

El Capítulo VII se compone de dos artículos: el Artículo 140, que trata del cambio de propiedad de las solicitudes de patente y de las patentes, y el Artículo 141 que trata de las solicitudes de patente o de las patentes que son propiedad de varias personas (copropiedad).

### Artículo 140: Cambios en la propiedad de la solicitud de patente o de la patente

a. En este artículo se prevé que las solicitudes de patente y las patentes pueden ser objeto de cambios de propiedad (en lo que concierne a los cambios de propiedad del derecho a la patente, véase el Artículo 119.3)). El párrafo 1) contempla los cambios de propiedad por contrato de cesión, mientras que el párrafo 2) se aplica a todos los cambios de propiedad, es decir, no sólo a los resultantes de contratos de cesión sino también a los resultantes de transmisiones por vía sucesoria, por ejemplo (véase el párrafo *e. infra*).

b. El cambio de propiedad de la solicitud de patente o de la patente ha de hacerse en su totalidad, de manera indivisible. Así, por ejemplo, no es posible ceder la patente sólo para una determinada aplicación técnica de la invención, ni sólo para una parte del territorio, ni, en el caso de algunas de ellas, sólo para los actos previstos en el Artículo 135.2). En lo que se refiere al cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente o de la patente, en el contexto de una copropiedad, véase el Artículo 141.

c. *Párrafo 1)*: Para ser válido, el contrato de cesión debe redactarse por escrito y estar firmado por las partes en el mismo, es decir, por el cedente y el cesionario. Las condiciones de forma son las mismas que las prescritas para los contratos de licencia (véase el Artículo 143.1)).

d. El contrato de cesión que no cumpla con las condiciones de forma antes mencionadas no será válido. Para interpretar la expresión « no será válido » y para definir las consecuencias de esta falta de validez habrá que remitirse a las disposiciones generales del derecho del país. Como quiera que sea, se puede decir de manera general que un contrato de cesión que no sea válido no tiene ningún efecto, en ningún sentido, entre las partes ni respecto a terceros.

e. *Párrafo 2)*: Si se adopta el sistema de examen y registro de contratos previsto en la Tercera Parte\* de la Ley tipo, dicha Parte será aplicable a los contratos de cesión. En este caso, la inscripción prevista en el Artículo 140.2) sólo deberá hacerse, en lo que concierne a cualquier cambio de propiedad derivado de un contrato de cesión, después del registro de un contrato en el Registro de Contratos contemplado en dicha Parte.

f. Si no se inscribe con arreglo al párrafo 2), el cambio de propiedad no surte efecto ante terceros. Ahora bien, la falta de inscripción no impide, por ejemplo, en el caso de un contrato de cesión, que las partes en ese contrato lo hagan valer entre ellas, lo que es una diferencia importante con la ausencia de validez prevista en el párrafo 1). Sin embargo, si no se inscribe el cambio de propiedad derivado del contrato de cesión y si el cedente concluye otro contrato de cesión con otro cesionario, este último cesionario, si ha inscrito de buena fe el cambio de propiedad, prevalecerá sobre el primer cesionario, y la única posibilidad de este último será la de reclamar daños y perjuicios al cedente.

\* Aún no publicada.

**Artículo 141: Copropiedad de la solicitud de patente o de la patente**

*a.* La copropiedad de una solicitud de patente o de una patente puede existir por diversas razones. Existe desde el origen si varias personas presentan en común la solicitud de patente y obtienen la patente, pero también puede aparecer más tarde si, por ejemplo, la solicitud de patente o la patente se transmite a varios herederos o se cede a varios cesionarios.

*b.* El país que cuente con una legislación general sobre la copropiedad, aplicable también a la copropiedad de las solicitudes de patente y de las patentes, deberá modificar el Artículo 141 para armonizarlo con esa legislación o suprimirlo. Otra solución sería suprimir en dicha legislación toda referencia a las solicitudes de patente y a las patentes o modificar la legislación para adaptarla a este artículo.

*c. Párrafos 1) y 2):* En caso de copropiedad de la solicitud de patente o de la patente, cada uno de los solicitantes o titulares puede transferir su parte por separado (por contrato de cesión o de otra forma). Además, en caso de infracción de la patente cada uno de los titulares de la patente puede entablar la acción por infracción. Por otra parte, la explotación en el país de la invención patentada por uno de los titulares no requiere el acuerdo de los otros titulares. En cambio, la concesión de una licencia contractual relacionada con la solicitud de patente o con la patente exige la acción común de todos los solicitantes o titulares, al igual que el retiro de la solicitud de patente y la renuncia a la patente, pues en estas esferas la acción aislada de un solo solicitante o titular podría lesionar los intereses de los demás solicitantes o titulares.

*d.* Una posible variante de la facultad conferida a cada solicitante o titular de ceder separadamente su parte, consistiría en prever en beneficio de los solicitantes o titulares un derecho preferencial para la adquisición de la parte que uno de ellos no quiera conservar; en tal caso los solicitantes o titulares podrían adquirir esa parte en las mismas condiciones ofrecidas a un tercero por aquel de entre ellos que ya no quiera conservarla.

*e. Párrafo 3):* Como lo indica este párrafo, las disposiciones de los párrafos 1) y 2) sólo son presunciones. Los solicitantes o titulares pueden convenir una reglamentación diferente. Por ejemplo, pueden reservar a uno solo de los titulares la posibilidad de explotar en el país la invención patentada; en este caso, si otro titular explota en el país la invención patentada se expondrá a tener que pagar daños y perjuicios por quebrantamiento de contrato, pero la acción por infracción no podrá entablarse contra él con éxito, pues el titular de una patente no puede infringir su propia patente (véase el Artículo 160).

### CAPITULO VIII: LICENCIAS CONTRACTUALES

*a.* Como se indica en el Preámbulo de la Ley tipo, cuando los poderes públicos conceden derechos derivados de patentes imponen a la vez una serie de obligaciones en nombre del interés económico general del país. Una de las primeras obligaciones que se imponen así al titular de la patente es la de velar por la explotación industrial de la invención de manera adecuada, en el propio país, de manera que sean las industrias nacionales las que se beneficien de la invención patentada (véase la definición de la expresión « explotación industrial » en el Artículo 134.3)).

*b.* La explotación industrial de una invención patentada puede hacerla el propio titular de la patente o cualquier otra persona con su acuerdo; este acuerdo reviste frecuentemente la forma de una licencia contractual. El Capítulo VIII, integrado por cinco artículos, contiene disposiciones por las que se regulan las relaciones entre las partes en un contrato de licencia. Estas disposiciones se aplican igualmente al contrato de licencia relacionado con una invención que aún no ha sido patentada pero que es objeto de una solicitud de patente; la ventaja de este sistema es que, una vez concedida la patente, continúan siendo de aplicación las mismas reglas.

*c.* Las disposiciones sobre los contratos de licencia son importantes porque trazan el marco jurídico para la adquisición de tecnologías objeto de una patente o de una solicitud de patente. Salvaguardan en particular la posición de la parte que adquiere esas tecnologías: el licenciatarlo.

*d.* Los cinco artículos del Capítulo VIII no cubren todos los aspectos jurídicos de los contratos de licencia. Tales contratos se regirán igualmente por otras disposiciones de la legislación del país, en particular por las reglas generales del derecho de contratos y, si se adopta el sistema de examen y registro de contratos previsto en la Tercera Parte \* de la Ley tipo, por las disposiciones de dicha Parte. En particular, las cuestiones del derecho aplicable y de la jurisdicción competente están reguladas normalmente por las reglas generales del derecho, con inclusión de las reglas del derecho internacional privado y del derecho de contratos. Normalmente, el derecho del país en el que debe realizarse cierto acto o ejecutarse cierta obligación, regula los litigios relativos a ese acto o esa obligación, y los tribunales competentes son los de ese país. En caso de contrato de licencia que vincule un licenciante extranjero y un licenciatarlo del país, se trataría del derecho y de los tribunales del país del licenciatarlo, ya que la mayoría, si no la totalidad, de los actos realizados o de las obligaciones ejecutadas lo serán en su país. En otros términos, cuando el licenciatarlo es de un país en desarrollo y el licenciante de un país desarrollado, sería aplicable el derecho del país en desarrollo y serían los tribunales del país en desarrollo los competentes. Generalmente, se considera que esto es ventajoso para el país en desarrollo. No obstante, el contrato puede estipular, sin perjuicio de las limitaciones eventuales derivadas del derecho del país del licenciatarlo, que los litigios relativos al contrato se someterán a arbitraje más bien que a un procedimiento judicial. En la práctica, es muy frecuente que se incluyan en los contratos de licencia cláusulas de arbitraje; para convenir un arbitraje, es posible referirse, por ejemplo, al Reglamento de Arbitraje de la CNUDCI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional) o a las normas de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

*e.* Aunque sea práctica corriente la de incluir en el mismo contrato tecnologías objeto de una patente o de una solicitud de patente y conocimientos técnicos, la Ley tipo trata estas dos clases de técnicas en disposiciones separadas debido a sus características diferentes y a

\* Aún no publicada.

la posibilidad de emplear contratos separados para cada una de ellas. La Segunda Parte \* de la Ley tipo es la que trata de los « conocimientos técnicos » y en particular de los « contratos de conocimientos técnicos ».

#### Artículo 142: Definiciones

*a. Párrafo 1):* El licenciante, tal como se define en esta disposición, es generalmente el titular de la patente (o de la solicitud de patente) objeto del contrato de licencia, pero también puede ser otra persona: en caso de sublicencia, por ejemplo, el licenciante es el licenciario según un contrato de licencia anterior que permita la concesión de sublicencias (véase el Artículo 144.2)).

*b. Párrafo 2):* La definición contenida en esta disposición es necesaria por el hecho de que extiende la noción de contrato de licencia a las solicitudes de patente.

#### Artículo 143: Forma de los contratos de licencia

*a. Párrafo 1):* Para ser válido, el contrato de licencia deberá redactarse por escrito e ir firmado por las partes en el mismo. Estas condiciones formales son las mismas que para los contratos de cesión (véase el Artículo 140.1)).

*b.* El contrato de licencia que no cumpla con las condiciones de forma antes mencionadas no será válido. En lo que concierne a la expresión « no será válido », véase el párrafo *d.* del comentario al Artículo 140.

*c. Párrafo 2):* No se exige la inscripción del hecho de que ha sido concluido un contrato de licencia; sin embargo, si cualquiera de las partes deseara hacerlo, la inscripción es posible de conformidad con el Reglamento y mediante el pago de la tasa prescrita (véase la Regla 143). El párrafo 2) y las disposiciones correspondientes del Reglamento son superfluas y, por tanto, deben suprimirse si se adopta el sistema de examen y registro de contratos previsto en la Tercera Parte \* de la Ley tipo.

#### Artículo 144: Derechos del licenciario

*a. El párrafo 1)* significa que, salvo disposición en contrario en el contrato de licencia, se considerará la licencia como un acuerdo a la explotación de la invención sin límites temporales ni en cuanto al territorio nacional o a la esfera de aplicación, y por cualquiera de los actos previstos en el Artículo 135.2). A reserva de las condiciones de registro de la Tercera Parte \* de la Ley tipo, si fuese adoptada, y a reserva de cualquiera otra ley que prohíba las mencionadas limitaciones, el contrato de licencia puede prever cualquiera de dichas limitaciones.

*b.* Son limitaciones contempladas en este párrafo, por ejemplo, las siguientes: el contrato puede limitar la capacidad del licenciario para ejecutar solamente algunos de los actos enumerados en el Artículo 135.2) (fabricación, venta, utilización, etc.). El contrato puede limitar la utilización de la invención por el licenciario a un lapso de tiempo inferior a la duración de la patente. El contrato de licencia puede limitar la actividad del licenciario a un territorio más reducido que el conjunto del país (autorizando al licenciario a vender sólo en ciertas zonas del país, por ejemplo). También puede ocurrir que el contrato sólo autorice al licenciario a explotar industrialmente la invención en una esfera, cuando se trata de una invención que tiene aplicaciones más amplias (le puede autorizar a fabricar y vender el producto A pero no el producto B si, por ejemplo, los productos A y B quedan protegidos por la misma patente).

\* Aún no publicada.

c. El párrafo 2) significa que, salvo disposición en contrario en el contrato de licencia, el licenciataria no puede ceder la licencia ni otorgar una sublicencia de la licencia. Por supuesto, si el contrato autoriza al licenciataria a ceder la licencia o a otorgar sublicencias, esta autorización puede comportar ciertas limitaciones, como las mencionadas en relación con el párrafo 1) o la limitación consistente en que la licencia sólo se pueda ceder junto con la empresa del licenciataria.

#### Artículo 145: Derechos del licenciante

a. Los dos párrafos de este artículo tratan de las licencias no exclusivas (párrafo 1)) y de las licencias exclusivas (párrafo 2)). El hecho de que la concesión de una licencia tenga o no carácter exclusivo dependerá de las cláusulas del contrato.

b. A menos que el contrato prevea expresamente que la licencia tiene carácter exclusivo, la licencia se considerará no exclusiva, que es probablemente el tipo de licencia más corriente. En consecuencia, el licenciante no está obligado a abstenerse de explotar la invención por sí mismo, y puede conceder licencias no exclusivas a otros licenciarios. En cambio, si el contrato prevé una licencia exclusiva, el licenciataria es la única persona que puede explotar la invención en el país, salvo estipulación en contrario en el contrato: el contrato puede contener, por ejemplo, una excepción a la licencia exclusiva precisando que el licenciante no está impedido a continuar explotando la invención; esto es lo que se llama una licencia « única » (« *sole license* »).

c. Se dice que una licencia es parcialmente exclusiva cuando es exclusiva sólo por una parte de la duración de la patente, para una parte del territorio del país o únicamente para algunas de las aplicaciones técnicas de la invención o algunos de los actos previstos en el Artículo 135.2). En tales casos, el párrafo 2) se aplica a todo lo que se designa como exclusivo en el contrato y el párrafo 1) se aplica al resto. Un ejemplo típico de licencia parcialmente exclusiva sería el del licenciataria al que se concede una licencia exclusiva para fabricar en el país el producto patentado y una licencia no exclusiva para utilizar y vender ese producto en el país. Ello no impediría al propio licenciante o a terceros con su acuerdo, utilizar y vender el producto en el país, pero impediría que el licenciante o terceros fabricasen el producto en el país.

#### Artículo 146: Efectos de la falta de concesión de la patente o de su anulación

a. El párrafo 1) da medios de defensa al licenciataria, en lo que concierne a los pagos futuros, si, antes de la expiración del contrato de licencia, se retira o desestima definitivamente una solicitud de patente cubierta por el contrato, se deniega definitivamente la concesión de una patente sobre la base de una solicitud cubierta por el contrato o se anula definitivamente una patente cubierta por el contrato. En este caso, el licenciataria ya no estará obligado a efectuar ningún pago en relación con la solicitud de patente o la patente en cuestión.

b. El párrafo 2) regula los derechos del licenciataria en los cuatro casos enumerados en el párrafo 1), en cuanto se refiere a los pagos ya efectuados en virtud del contrato de licencia. Debido a la naturaleza controvertida de las disposiciones de este tipo, este párrafo se presenta bajo dos variantes. La Variante A otorga al licenciataria el derecho a que le sean restituidos los pagos sean cuales sean las cláusulas del contrato de licencia, a condición de que no se haya beneficiado de la licencia en absoluto o prácticamente en absoluto. Por el contrario, en la Variante B, el derecho a la restitución de los pagos depende de las cláusulas del contrato de licencia y, en defecto de disposiciones contractuales en contrario, el licenciataria podrá recuperar los pagos ya efectuados en la medida en que no se haya beneficiado de la licencia.

c. Las expresiones « se rechaza definitivamente », « se deniega definitivamente » y « se anula definitivamente » se utilizan en este artículo para indicar que ha recaído una decisión firme en relación con la solicitud de patente o con la patente de que se trate. « Definitivamente » quiere decir que no cabe recurso alguno.

*d.* El Artículo 146 no menciona la renuncia a la patente como una de las circunstancias que permiten su aplicación; en efecto, la patente ha tenido efectos jurídicos válidos hasta la renuncia, mientras que una patente anulada se reputa nula y de ningún valor desde la fecha de su concesión (véase el Artículo 159.1)) y que, en las demás circunstancias previstas en el Artículo 146, nunca se ha concedido ninguna patente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que un licenciario perjudicado por la renuncia a la patente, obtenga una reparación del titular de la patente.

*e.* Cuando el mismo contrato de licencia cubre cierto número de patentes, de solicitudes de patente o, a la vez, de patentes y de solicitudes de patente, y sólo ha sido anulada una patente, por ejemplo, las disposiciones del Artículo 146 afectan únicamente a los pagos que se relacionan específicamente con esa patente. Con el fin de evitar un litigio sobre la proporción de los pagos totales en relación con dicha patente, sería útil que el contrato precisara la proporción de los pagos que debe atribuirse a cada una de las patentes o solicitudes cubiertas por el contrato.

## CAPÍTULO IX: LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

- a.* Este capítulo, compuesto por nueve artículos, trata de las licencias no voluntarias.
- b.* En estos nueve artículos, así como en el artículo único que compone el capítulo siguiente de la Ley tipo (explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno), se enuncian las reglas que limitan el derecho, concedido por la patente a su titular, de actuar contra cualquier persona que explote en el país la invención patentada sin el acuerdo del titular (véase el Artículo 134.1 ii)). En efecto, las tres medidas que establecen los Capítulos IX y X permiten explotar la invención patentada sin acuerdo alguno del titular de la patente. Estas tres medidas son aplicables en situaciones diferentes y, por tanto, responden a necesidades diferentes. Dos de ellas son licencias no voluntarias, y son objeto de una reglamentación que es sensiblemente igual. La tercera consiste en la explotación por motivos de interés público por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno y su reglamentación es especial aunque presente analogías con la de las licencias no voluntarias.
- c.* La primera de las tres medidas es la licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial (Artículo 148). Esta medida es una sanción que se impone al titular de la patente cuando no cumple su obligación de explotar industrialmente la invención patentada (véase el Artículo 134.2 iii)).
- d.* La segunda medida es la licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes (Artículo 149). Su finalidad es poner remedio a la situación que se produce cuando una patente bloquea a otra porque la existencia de una patente anterior impide la explotación de la invención objeto de una patente posterior. Así pues, esta licencia no voluntaria no constituye una sanción.
- e.* La tercera medida es la explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno (Artículo 156). Esta medida se aplica por motivos de interés público, en tanto que, como se ha visto, las otras dos se aplican por otros motivos.
- f.* En la Ley tipo no se proponen otras medidas que podrían contemplarse. Una de ellas es la licencia no voluntaria por motivos de interés público. En efecto, se trata de una medida idéntica a la tercera propuesta en cuanto a sus efectos, de manera que parece superflua desde el momento en que se haya adoptado esa tercera medida (pero, por supuesto, podría ser adoptada en lugar de esta última).
- g.* Otra medida que no se propone es la revocación de la patente por falta o insuficiencia de explotación industrial. En efecto, en numerosos casos esta medida difícilmente podría promover la explotación industrial, mientras que la concesión de una licencia no voluntaria impone a su beneficiario la obligación de comenzar a explotar industrialmente la invención patentada en un plazo determinado (véase el Artículo 151.3 b)); además, en lo que respecta a la invención patentada, el beneficiario de la licencia no voluntaria está protegido por la patente contra los competidores, lo que constituye un estímulo importante para su explotación industrial. Es cierto, no obstante, que la revocación de la patente sería la sanción suprema por no cumplir el titular de la patente su obligación de explotar industrialmente la invención patentada. Ahora bien, la razón principal de que no se proponga la revocación de la patente hay que buscarla en el sistema adoptado por la Ley tipo en lo tocante a la duración de la patente: como esta duración no puede prorrogarse por más de quince años, y por un período de cinco años, nada más que a la vista de la prueba de una explotación industrial suficiente, la revocación de la patente está aún menos justificada en la práctica en este sistema, que en otro en el que la duración de la patente no dependa en modo alguno de la explotación industrial. En el sistema adoptado por la Ley tipo para la duración de la patente, la licencia no voluntaria del Artículo 148 parece bastar para poner remedio a la

falta o insuficiencia de explotación industrial, tanto durante el primer período de quince años como durante el período de prórroga (en caso de que la explotación industrial cesara o fuera insuficiente durante el período de prórroga).

*h.* El valor del sistema de licencias no voluntarias no debe juzgarse necesariamente en función de la frecuencia de su uso. Tanto la licencia no voluntaria del Artículo 148 como la prevista en el Artículo 149 desempeñan una importante función de disuasión. El riesgo de no poder evitar la concesión de una licencia incitará al titular de la patente a concertar un contrato de licencia, solución que todas las partes interesadas preferirán al de la concesión de licencias no voluntarias. El titular de la patente podrá evitar la desagradable publicidad de un procedimiento en el que deberá justificar la falta o insuficiencia de explotación industrial o su negativa a concertar un contrato de licencia en condiciones razonables; además, podrá negociar los términos del contrato de licencia en lugar de que una autoridad gubernamental le imponga las condiciones de una licencia no voluntaria. El licenciataria contractual podrá beneficiarse de la cooperación del titular de la patente, el que probablemente estará más dispuesto a comunicar los conocimientos técnicos relativos a la invención patentada al tiempo de su puesta a punto, lo que es un factor importante para el éxito de la explotación industrial. Por último, el público tendrá a su disposición productos que podrán ser de mejor calidad, más en vanguardia del progreso e incluso más baratos, si el titular de la patente presta su asistencia al licenciataria en la fabricación del producto, lo que prácticamente no ocurrirá en caso de licencia no voluntaria; por otra parte, esos productos podrán ser comercializados más rápidamente, teniendo en cuenta la inevitable dilación del procedimiento de concesión de licencias no voluntarias.

*i.* Los procedimientos previstos en los Capítulos IX y X son más bien administrativos que judiciales, salvo en el caso de ciertos recursos (véanse los Artículos 152.2 a) y 156.4 b)). La ventaja de este sistema reside en que un procedimiento administrativo es en principio más rápido y menos costoso que uno judicial. Ahora bien, la rapidez y los gastos son factores esenciales para la eficacia del sistema de licencias no voluntarias, aunque nada impide a un país optar por un procedimiento enteramente judicial porque éste corresponda mejor a sus tradiciones jurídicas o por cualquier otra razón. En tal caso, y para conservar lo esencial de la ventaja que presenta el procedimiento administrativo, se podría prever la aplicación de un procedimiento judicial sumario, si existe, en materia de licencias no voluntarias y de explotación por o para el gobierno.

*j.* Las disposiciones del presente capítulo que son aplicables a las licencias no voluntarias por falta o insuficiencia de explotación industrial, se han redactado sobre la base del Artículo 5A del Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París. No obstante, en el marco de la actual revisión del Convenio de París, el Comité Intergubernamental Preparatorio para la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su Segunda Reunión, que tuvo lugar en junio de 1977, aprobó un proyecto de nuevo Artículo 5A. La Conferencia Diplomática que deberá pronunciarse definitivamente a este respecto en 1980, no se ha celebrado aún en el momento de publicación de la presente Parte de la Ley tipo (1979). Ciertas disposiciones del presente capítulo podrán ser de un tenor diferente si se fundan, bien en el Acta de Estocolmo del Convenio de París, o bien en el mencionado proyecto de nuevo Artículo 5A. Se trata de los Artículos 148.1), 150.2), 150.3), 151.3) y 153.3). En notas de pie de página figuran variantes de esas disposiciones, redactadas sobre la base del proyecto de nuevo Artículo 5A. Las diferencias entre las variantes y el texto principal afectan a dos problemas: primero, el momento a partir del que podrá requerirse una licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial (Artículo 148.1)); segundo, el carácter exclusivo o no exclusivo de tal licencia no voluntaria (Artículos 150.2), 150.3), 151.3) y 153.3)).

*k.* Por lo que concierne al momento a partir del que podrá requerirse la licencia no voluntaria, el proyecto de nuevo Artículo 5A prevé que un país en desarrollo que contemple un sistema de examen de solicitudes de patente como el que se propone en la Ley tipo, podría fijarlo en un cierto número de años a partir de la concesión de la patente (en otros términos, carecería de importancia la fecha de presentación de la solicitud de patente). En cuanto a ese número de años, el Comité Preparatorio mencionado en el párrafo anterior

no logró acuerdo en su determinación: sería de dos o tres años, según las propuestas que han sido presentadas y sobre las que se pronunciará definitivamente la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París.

*l.* Por lo que concierne a la cuestión del posible carácter exclusivo de las licencias no voluntarias, mientras que el Artículo 5A del Acta de Estocolmo impone a tales licencias un carácter no exclusivo sin excepción, el proyecto de nuevo Artículo 5A prevé que, en los casos especiales en los que son necesarias licencias exclusivas para asegurar la explotación industrial *in situ*, esas licencias exclusivas podrán concederse por un período máximo de cierto número de años. En cuanto a ese número de años, el Comité Preparatorio, mencionado en el párrafo *j. supra*, no ha logrado acuerdo para determinarlo: sería de seis o de tres años, según las propuestas que han sido presentadas y sobre las que se pronunciará en definitiva, en 1980, la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París.

*m.* La cuestión del posible carácter exclusivo de las licencias no voluntarias es muy controvertida. Los partidarios de la licencia exclusiva hacen observar que el texto de Estocolmo del Artículo 5A priva, por anticipado, de una buena parte de su eficacia a las licencias no voluntarias fundadas sobre la falta o insuficiencia de explotación industrial. Según ese argumento, una explotación industrial emprendida por el beneficiario de una licencia no voluntaria implica a menudo inversiones considerables, a las que se añade el pago debido en virtud de la licencia no voluntaria. Si el beneficiario se encuentra expuesto a una competencia del titular de la patente o de licenciarios después de haber efectuado esas inversiones, tal vez no podrá ser competidor, sobre todo si debe enfrentarse a la competencia de productos importados. Por tanto, los riesgos en que incurre el beneficiario son considerables, lo que desalienta las peticiones de concesión de licencias no voluntarias y, en consecuencia, impide que el sistema logre su finalidad, que es la de promover la explotación industrial local. Cabe añadir que la necesidad de permitir en ciertos casos la concesión de licencias no voluntarias exclusivas está reconocida incluso en algunos países desarrollados. A este respecto, la ley del Reino Unido permite la concesión de una licencia no voluntaria, concretamente por falta o insuficiencia de explotación industrial, cuyo efecto consiste en privar al titular de la patente del derecho a explotar industrialmente la invención o conceder licencias y, teniendo también por efecto revocar las licencias existentes; no obstante, esta misma ley precisa que tal licencia no podrá concederse en contradicción con un convenio internacional del que sea parte el Reino Unido (y este país está obligado por el Acta de Estocolmo del Convenio de París).

*n.* Los adversarios de las licencias no voluntarias exclusivas hacen observar que la posibilidad de concesión de tales licencias desalentará la presentación de solicitudes de patente, pues el propio titular potencial de la patente correrá el riesgo de verse impedido de explotar su propia invención, encontrándose así en una posición más desfavorable que si no se hubiera tomado la molestia de obtener una patente, excepto, naturalmente, en los casos en que estaría seguro de explotar industrialmente en el país, él mismo o por mediación de un licenciatario, la invención en cuestión. Ahora bien, no es posible explotar industrialmente una invención en cada uno de los países en los que puede ser patentada; sobre todo en los países en desarrollo, el mercado interno no permite, en el plano económico, la fabricación local de cierto producto, en todo caso inicialmente; por esta razón, frecuentemente se procede a la creación de instalaciones centralizadas de producción que permitan explotar industrialmente una invención en medida suficiente para responder a las necesidades del mercado constituido por una zona geográfica que puede comprender varios países. Si una invención no es objeto de protección por patente a causa del riesgo de concesión de una licencia no voluntaria exclusiva, existirían muy pocas posibilidades de que esa invención se explotase industrialmente en el país, habida cuenta de que la persona que deseara explotar industrialmente la invención no podría proteger sus inversiones. Además, la ausencia de protección por patente tendrá una incidencia negativa en la transferencia de tecnología, pues la concesión de una licencia de patente frecuentemente sirve de marco para la conclusión de un acuerdo más amplio que prevea el suministro de conocimientos técnicos relativos a la invención patentada.

### Artículo 147: Definiciones

*a.* Este artículo contiene dos definiciones importantes, a saber, la definición de « licencia no voluntaria » y la de « beneficiario de la licencia no voluntaria ».

*b.* Conforme a la definición dada en el punto i), una licencia no voluntaria no permite a su beneficiario importar los productos cubiertos por la patente. Ello significa que la importación de tales productos está sometida al acuerdo del titular de la patente. Este principio, que es válido tanto para las licencias no voluntarias por falta o insuficiencia de explotación industrial (Artículo 148) como para las licencias no voluntarias en caso de patentes dependientes (Artículo 149), constituye una de las diferencias esenciales entre el sistema de licencias no voluntarias, previsto en el Capítulo IX, y el sistema de explotación por o para el gobierno previsto en el Capítulo X; en efecto, en este último sistema puede permitirse la importación de los productos cubiertos por la patente sin el acuerdo de su titular (véase el Artículo 156.1)).

### Artículo 148: Licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial

*a. Párrafo 1):* Se propone que la autoridad competente para la concesión de la licencia no voluntaria sea la Oficina de Patentes. Toda vez que ésta es competente para prorrogar la duración de la patente y, por tanto, para apreciar la cuestión de la explotación industrial (véase el Artículo 138 así como el Artículo 134.3), que define la expresión « explotación industrial », es lógico que también sea ella la que se encargue de conceder la licencia no voluntaria prevista en el Artículo 148, que plantea la misma cuestión. Sin embargo, nada impide que se designe otra autoridad gubernamental o un tribunal administrativo si existe en el país (en cuanto se refiere a la elección de un procedimiento administrativo en lugar de judicial, véase el párrafo *i.* del comentario al Capítulo IX).

*b.* La persona que solicita la concesión de la licencia no voluntaria puede ser una persona natural o jurídica, incluso una empresa del sector público. Lo que importa, es que sea susceptible de explotar industrialmente en el país la invención patentada. Esta exigencia permite a la Oficina de Patentes denegar la concesión de una licencia no voluntaria en todos los casos en los que los objetivos de tal licencia, que es la explotación industrial local de la invención en cuestión, a simple vista aparezca irrealizable debido a la incapacidad del solicitante. El solicitante deberá probar su capacidad a la Oficina de Patentes, lo que podrá hacer, por ejemplo, alegando que es una empresa especializada en el sector tecnológico en el que se inscribe la invención patentada y que fabrica ya productos del tipo del que desearía fabricar en virtud de una licencia no voluntaria.

*c.* Por lo que concierne al momento antes del que no podrá solicitarse una licencia no voluntaria y la variante indicada en nota de pie de página, véanse los párrafos *j.* y *k.* del comentario al presente Capítulo.

*d.* En caso de controversia sobre la explotación industrial, es el titular de la patente quien soporta la carga de la prueba y quien debe probar que la invención patentada es efectivamente objeto de dicha explotación de manera suficiente en el país. Debe señalarse que el titular de la patente debe aportar a la Oficina de Patentes la prueba de una explotación industrial suficiente en el país si quiere prorrogar la duración de su patente. No parece oportuno exigirle además que, al finalizar el plazo tras el cual pueden solicitarse licencias no voluntarias, aporte esta prueba espontáneamente, al margen de cualquier solicitud para la concesión de una licencia no voluntaria.

*e. Párrafo 2):* Aunque concurren las condiciones del párrafo 1), no se concederá una licencia no voluntaria si la Oficina de Patentes adquiere la convicción de que existen circunstancias que justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial. En principio, corresponderá al titular de la patente convencer a la Oficina de Patentes, pero también

podrá bacerlo cualquier interesado, por ejemplo, un licenciatarlo, en el contexto del procedimiento prescrito en el Artículo 151.2). El concepto de circunstancias justificativas es aquí el mismo que en el marco de la prórroga de la duración de la patente; en particular, no puede invocarse la importación como tal circunstancia (véase el párrafo *f.* del comentario al Artículo 138).

#### **Artículo 149: Licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes**

*a.* Este artículo tiende a remediar la situación que se produce cuando no es posible explotar industrialmente en el país la invención reivindicada en una patente posterior sin infringir una patente anterior. Según la terminología usual, la patente posterior es « dependiente » de la patente anterior. La mejor solución, para el titular de la patente posterior, consiste en obtener del titular de la patente anterior una licencia contractual. Pero si el titular de la patente anterior no quiere concederle tal licencia en condiciones y plazo razonables (véase el Artículo 150.3)), el titular de la patente posterior podrá obtener una licencia no voluntaria en virtud del Artículo 149 a condición de que la invención reivindicada en la patente posterior represente un progreso tecnológico importante en relación a la invención reivindicada en la patente anterior. Sin esta disposición, el titular de la patente anterior podría bloquear arbitrariamente la explotación industrial, en el país, de una invención patentada representando un progreso tecnológico importante. Debe señalarse que la facultad de obtener tal licencia no voluntaria se ofrece no sólo al titular de la patente posterior, sino también a cualquier licenciatarlo o beneficiario de licencia no voluntaria relacionada con la patente posterior.

*b.* Conviene recordar que, al igual que las licencias no voluntarias fundadas en el Artículo 148, las licencias no voluntarias fundadas en el Artículo 149 no pueden extenderse a la importación (véanse los Artículos 147. i) y 151.3) a) ii).

*c. Párrafo 1):* Para poder obtener una licencia no voluntaria, es necesario que la invención objeto de la patente posterior presente un progreso tecnológico importante respecto a la otra invención, aun cuando las dos invenciones respondan a fines industriales diferentes. Además del hecho de que el Artículo 149, como se ha mencionado en el párrafo *a. supra*, evite que pueda bloquearse la explotación industrial de las invenciones presentando un progreso tecnológico importante, la condición de un progreso tecnológico importante tiende a evitar los abusos que podrían derivarse de la presentación de solicitudes de patentes relativas a invenciones insignificantes pero efectuado con el solo objetivo de poder explotar industrialmente una invención interesante, gracias al Artículo 149.

*d. Párrafo 2):* La posibilidad ofrecida al titular de la patente anterior (o a cualquier licenciatarlo o beneficiario de licencia no voluntaria relativa a la patente anterior) de obtener una licencia no voluntaria sobre la patente posterior, aun cuando las dos invenciones respondan a fines industriales diferentes, tiende a establecer un cierto equilibrio entre las posiciones respectivas de los interesados.

#### **Artículo 150: Solicitud de licencia no voluntaria**

*a.* Este artículo trata de las condiciones de forma de la solicitud para la concesión de una licencia no voluntaria. Sus párrafos 1) y 4) son igualmente aplicables, por analogía, a la solicitud para la modificación de una licencia no voluntaria y a la solicitud para el retiro de una licencia no voluntaria (véase el Artículo 155.3)).

*b. Párrafo 1):* La redacción de esta disposición es paralela a la del Artículo 123.1) y 2), que trata de la solicitud de patente.

*c. Párrafo 2):* Por lo que concierne a la variante indicada en nota de pie de página, véanse los párrafos *f.* y *l.* a *n.* del comentario al presente capítulo.

*d. Párrafo 3*): Sólo podrá concederse una licencia no voluntaria después de que se haya tratado sin éxito de obtener una licencia contractual: como se ha indicado antes (véase el párrafo *h.* del comentario al presente capítulo), para todas las partes interesadas es preferible una licencia contractual a una licencia no voluntaria.

*e.* Para cumplir su obligación de aportar la prueba de que ha tratado sin éxito de obtener una licencia contractual, el solicitante podrá, por ejemplo, presentar una copia de la carta que haya enviado al titular de la patente por correo certificado o de cualquier otra manera que haga fe según los usos del país y, en su caso, de la respuesta que haya recibido.

*f.* Por lo que concierne a la variante indicada en nota de pie de página, véanse los párrafos *j.* y *l.* a *n.* del comentario al presente capítulo.

*g. Párrafo 4*): La tasa está destinada a sufragar los gastos que ocasione el procedimiento de concesión de la licencia no voluntaria, con inclusión de los derivados de la inscripción, la publicación y la notificación de la decisión por la que se concede o deniega la licencia no voluntaria (véase el Artículo 151.4)).

### **Artículo 151: Procedimiento de concesión de la licencia no voluntaria**

*a.* Este artículo trata del procedimiento de concesión de la licencia no voluntaria. Es igualmente aplicable, por analogía, al procedimiento de modificación de la licencia no voluntaria y al procedimiento de revocación de la licencia no voluntaria (véase el Artículo 155.3)).

*b. Párrafo 1*): El examen al que procederá la Oficina de Patentes en cumplimiento de esta disposición, y que constituye la primera fase del procedimiento, será un examen de forma de la solicitud para la concesión de una licencia no voluntaria.

*c.* Si la Oficina de Patentes comprueba la existencia de una irregularidad, podrá permitir al solicitante que corrija su solicitud (pero no está obligada a hacerlo). La Oficina de Patentes dará esta posibilidad al solicitante cuando le parezca que la irregularidad puede ser corregida, por ejemplo, en caso de ausencia de una de las indicaciones previstas en la Regla 150*bis*, pero se abstendrá si, por el carácter de la irregularidad, es manifiestamente inútil tratar de corregirla.

*d. Párrafo 2*): Esta disposición regula la segunda fase del procedimiento, que termina con la decisión de la Oficina de Patentes. En sus observaciones, el titular de la patente (o un licenciataria contractual) podrá alegar circunstancias justificativas si existen (en el caso de la licencia no voluntaria solicitada en virtud del Artículo 148) o solicitar una licencia sobre la patente posterior (en el caso de la licencia no voluntaria solicitada en virtud del Artículo 149). También podrá alegar la insuficiencia de una prueba presentada por el solicitante de conformidad con el Artículo 150.3) o con la Regla 150*bis*.1.a) v).

*e.* La audiencia a que deberá proceder la Oficina de Patentes permitirá a todos los interesados (solicitante, titular de la patente, licenciataria contractuales, beneficiarios de licencias no voluntarias, y personas que exploten la invención con la autorización del gobierno) contrastar sus opiniones y dar así a la Oficina de Patentes un máximo de elementos de juicio para su decisión. La audiencia podrá permitir también, gracias a la presencia de la Oficina de Patentes, que las partes lleguen a un acuerdo conducente a la celebración de un contrato de licencia. Para que los licenciataria contractuales puedan presentar sus observaciones y participar en la audiencia, el titular de la patente tiene la obligación de notificarles el procedimiento comunicándoles la solicitud y cualquier prueba que la acompañe, mientras que esta notificación la realizará la Oficina de Patentes en lo que se refiere a los beneficiarios de licencias no voluntarias y las personas que exploten la invención con autorización del gobierno; en efecto, estos beneficiarios y estas personas figuran en el Registro de Patentes, mientras que los licenciataria contractuales no figuran necesariamente debido a que la inscripción de los contratos de licencia es facultativa (véase el Artículo 143.2)). Si el sistema

de examen y registro de contratos previsto en la Tercera Parte \* de la Ley tipo fuera adoptado, los licenciatarios contractuales figurarán necesariamente en el Registro de Patentes, de suerte que podría preverse que la Oficina de Patentes también fuera responsable de notificarles el procedimiento. La audiencia versará sobre todos los elementos que puedan entrar en consideración: la solicitud, cualquier prueba presentada en cumplimiento del Artículo 150.3) y de la Regla 150bis.1.a) v) y las observaciones presentadas (con inclusión de las circunstancias justificativas). La audiencia podrá tener lugar en una o varias sesiones; si las partes deciden tratar de llegar a un entendimiento sobre la cuantía del pago que deberá abonarse en caso de decisión positiva sobre la solicitud, la Oficina de Patentes podrá suspender la audiencia y reanudarla al expirar el plazo que conceda a las partes.

f. El procedimiento se termina, a reserva de un eventual recurso en virtud del Artículo 152, con la decisión de la Oficina de Patentes. Esta decisión podrá producirse al término de la audiencia, si el asunto no es demasiado complicado, o después de un plazo que permita a la Oficina de Patentes preparar su decisión.

g. La decisión de la Oficina de Patentes podrá ser positiva (concesión de la licencia no voluntaria) o negativa (denegación de la licencia no voluntaria). Si se ha solicitado una licencia no voluntaria sobre la base del Artículo 149 (en caso de patentes dependientes), en la decisión se podrán conceder simultáneamente dos licencias no voluntarias, de conformidad con el párrafo 2) de esa disposición.

h. *Párrafo 3)*: Si la decisión es positiva, en ella se deberán fijar el campo de aplicación de la licencia, el plazo en el que el beneficiario debe comenzar la explotación industrial y, salvo acuerdo entre las partes, la cuantía del pago.

i. En lo concerniente al campo de aplicación de la licencia no voluntaria (apartado a)), la decisión, en todo caso, deberá precisar dos elementos. El primer elemento es el período para el que se concede la licencia no voluntaria, que podrá ser toda la duración de la patente o un período más corto. Conviene recordar que el beneficiario de la licencia no voluntaria queda protegido contra una extinción de la patente provocada por el titular de ésta: si el titular no solicita la prórroga de la patente, el beneficiario puede hacerlo (Artículo 138.2)); si el titular no paga las tasas anuales (Artículo 139), el beneficiario puede hacerlo; si el titular renuncia a la patente, la renuncia sólo es aceptable con el consentimiento del beneficiario, en el caso de una licencia no voluntaria concedida por falta o insuficiencia de explotación industrial (Artículo 157.3)).

j. El segundo elemento del campo de aplicación de la licencia no voluntaria es la enumeración de los actos que abarca la licencia entre los citados en el Artículo 135.2). Como la concesión de una licencia no voluntaria tiene por objeto la explotación industrial local, la licencia no voluntaria no puede dar derecho a importar el producto protegido. Con esta salvedad, puede abarcar todos los actos citados en el Artículo 135.2) o solamente algunos de ellos.

k. Por lo que concierne a la variante indicada en nota de pie de página, véanse los párrafos j. y l. a n. del presente capítulo.

l. Como lo indica el empleo de las palabras « en particular » al principio del apartado a), en la decisión pueden precisarse, según el caso, otros elementos del campo de aplicación de la licencia no voluntaria. Por ejemplo, la decisión podría limitar el campo de aplicación de la licencia a una parte del territorio nacional.

m. Otro elemento que se debe precisar en la decisión es el plazo en el que el beneficiario de la licencia no voluntaria debe comenzar la explotación industrial en el país de la invención patentada. Este plazo debe fijarse a tenor de las circunstancias: podrá ser corto si el beneficiario está listo para fabricar el producto y deberá ser más largo en el caso contrario. Tal plazo deberá fijarse incluso si la licencia no voluntaria se ha concedido sobre la base del Artículo 149 (patentes dependientes).

\* Aún no publicada.

n. En lo concerniente a la cuantía y condiciones del pago (apartado c)), las fijará la Oficina de Patentes si las partes no han logrado ponerse de acuerdo a este respecto. La cuantía se determinará sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención patentada. Si el beneficiario de la licencia no voluntaria desea recibir los conocimientos técnicos relativos a la invención patentada que hayan sido puestos a punto después de la concesión de la patente, es posible que el titular de la patente acepte comunicar esos conocimientos técnicos mediante un pago suplementario, lo que facilitaría la explotación industrial de la invención patentada y favorecería también el éxito de la licencia no voluntaria.

o. *Párrafo 4*): La Oficina de Patentes procederá al registro, publicación y notificación de su decisión, aun cuando ésta sea negativa.

p. *Párrafo 5*): Si la Ley tipo propone un procedimiento administrativo en materia de licencias no voluntarias, es ante todo para permitir que se tomen decisiones rápidas. Esto implica por tanto una actuación diligente de la Oficina de Patentes. La fijación en el Reglamento de plazos en los que deberán ejecutarse, de preferencia, los diferentes actos de la Oficina de Patentes, favorece la realización de este objetivo.

### Artículo 152: Recursos

a. Este artículo trata del recurso contra la decisión de la Oficina de Patentes concediendo o denegando la licencia no voluntaria. Es igualmente aplicable, por analogía, en materia de modificación o de revocación de la licencia no voluntaria (véase el Artículo 155.3)).

b. *Párrafo 1*): El recurso previsto en esta disposición es administrativo, a fin de que el procedimiento sea menos costoso y, sobre todo, más rápido. Se propone que la autoridad competente para entender de los recursos sea un ministro, cuya designación corresponderá al país (el Ministro de Industria, por ejemplo), pero podría preverse que lo fuera un tribunal administrativo, si lo hay. Otro sistema podría consistir en prever un recurso judicial.

c. Se ha previsto que el recurso sólo tenga efecto suspensivo respecto a los elementos de la decisión que se impugnen, y únicamente en la medida en que sean impugnados. Esto permite evitar el retraso en el comienzo de la explotación industrial por el beneficiario de la licencia no voluntaria cuando el recurso no se interponga contra el principio de la concesión de la licencia no voluntaria sino, por ejemplo, contra el pago previsto en el Artículo 151.3) c). De igual modo, si se concede la licencia no voluntaria por todo el resto de validez de la patente pero el titular de la patente recurre porque considera que la licencia no voluntaria debería concederse por un período más corto, el beneficiario de la licencia, a pesar del recurso, podrá explotar industrialmente la invención durante el período no impugnado.

d. *Párrafo 2*): Esta disposición establece un recurso judicial en segunda instancia en cuanto se refiere a la cuantía y condiciones del pago adeudado en el caso de la licencia no voluntaria. Aparte de la cuestión del pago, la decisión adoptada por el ministro en el procedimiento de recurso en primera instancia es firme. El tribunal competente es el tribunal ordinario del lugar en que la Oficina de Patentes tenga su sede (véase el Artículo 109). En lo que se refiere al plazo en el que debe formularse un recurso en virtud del párrafo 2), véase el párrafo e. del comentario al Artículo 133.

e. Por lo que concierne al efecto suspensivo o no suspensivo de un recurso interpuesto en virtud del párrafo 2) véase el párrafo c. *supra*.

f. Como variante, se podría prever que, en lugar del tribunal, fuera competente una comisión especial para conocer del recurso previsto en el párrafo 2). Esta comisión podría estar compuesta por tres miembros: una persona designada por el gobierno, un representante de la industria (por ejemplo, el presidente de una cámara de comercio) y un presidente de tribunal, que presidiría la comisión.

**Artículo 153: Derechos y obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria; otros efectos de la licencia no voluntaria**

*a. Párrafos 1) y 2):* Estas disposiciones, en las que se enumeran los derechos y las obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria, corresponden al Artículo 134.1) y 2), que enumera los derechos y las obligaciones del titular de la patente. Si el beneficiario de la licencia no voluntaria deja de cumplir una de sus obligaciones corre el riesgo de revocación de la licencia no voluntaria en virtud del Artículo 155.2).

*b. Párrafo 3):* Esta disposición trata de los efectos de la licencia no voluntaria sobre las licencias contractuales existentes o futuras, sobre las licencias no voluntarias existentes o futuras y sobre la explotación por o para el gobierno de la invención patentada en virtud del Artículo 156. Por lo que concierne a la variante indicada en nota de pie de página, véanse los párrafos *j.* y *l.* a *n.* del comentario al presente capítulo.

**Artículo 154: Sublicencia prohibida; transmisión de la licencia no voluntaria**

*a. Párrafo 1):* Si el beneficiario de una licencia no voluntaria pudiera conceder una sublicencia, es decir, una licencia fundada en su propia licencia, el procedimiento de concesión de las licencias no voluntarias, que es estricto, podría eludirse. Con el fin de evitar tal abuso, se prohíben las sublicencias.

*b. Párrafo 2):* Contrariamente a la sublicencia a que se refiere el párrafo 1) la transmisión de la licencia no voluntaria no está prohibida, pero sólo es posible con la transmisión del establecimiento del beneficiario de la licencia o con la parte de ese establecimiento que explote la invención patentada y a condición de que la Oficina de Patentes autorice la transmisión de la licencia no voluntaria. Para decidir si da o no su acuerdo, la Oficina de Patentes sólo debe tener en cuenta un criterio: saber si se ha transmitido o no efectivamente el establecimiento, o la parte procedente del establecimiento, del beneficiario de la licencia no voluntaria.

*c.* La Oficina de Patentes procede a la inscripción, la publicación y la notificación de su decisión, aun cuando ésta consista en denegar la autorización de la transmisión.

*d.* La decisión de la Oficina de Patentes autorizando o denegando la transmisión de la licencia no voluntaria es susceptible de recurso ante un ministro, que deberá designar el país, pero que deberá ser el mismo que en el Artículo 152.1); asimismo, si en el Artículo 152.1) fuera designada una autoridad distinta de un ministro, debería designarse la misma autoridad en el Artículo 154.2) e) y f). La decisión adoptada en el recurso no es susceptible de recurso en segunda instancia.

**Artículo 155: Modificación y revocación de la licencia no voluntaria; renuncia a la licencia no voluntaria**

*a. Párrafo 1):* La modificación de la decisión de concesión de la licencia no voluntaria no puede decidirse de oficio por la Oficina de Patentes. Sólo es posible si hay hechos nuevos que la justifiquen. Un ejemplo de hecho nuevo que justifique la modificación de la decisión de concesión de la licencia no voluntaria, sería la conclusión de un contrato relativo a la misma patente y que contenga condiciones más favorables para el licenciatario que aquellas a las que está sometido el beneficiario de la licencia no voluntaria. En tal caso, podría eliminarse la desventaja que padecería ese beneficiario mediante una modificación que le hiciera beneficiarse de las mismas condiciones que el licenciatario.

b. La modificación puede afectar tanto al campo de aplicación de la licencia como a la cuantía o condiciones del pago. También puede afectar al plazo en el que el beneficiario de la licencia no voluntaria debe comenzar la explotación industrial.

c. *Párrafo 2)*: La revocación de la licencia no voluntaria no puede decidirse de oficio por la Oficina de Patentes. Existen varias causas de revocación.

d. La primera causa de revocación es que haya dejado de existir el motivo de concesión de la licencia no voluntaria (apartado a) i)): por ejemplo, una licencia no voluntaria no exclusiva se ha concedido por falta de explotación industrial (Artículo 148) y el titular de la patente comienza poco después a fabricar en el país en cantidad el producto protegido; en este caso, la licencia no voluntaria deberá revocarse si su beneficiario no ha comenzado la explotación industrial en el país y ni siquiera ha hecho preparativos serios a este fin, y ello incluso si la explotación industrial por el titular de la patente se produce antes de que expire el plazo dado al beneficiario en virtud del Artículo 151.3) b). En cambio, si el beneficiario de la licencia explota industrialmente en el país la invención patentada a la vez que el titular de la patente, o ha hecho preparativos serios a este fin, la licencia no voluntaria no será revocada (apartado b)): el titular de la patente deberá soportar esta explotación industrial paralela; en efecto, hay que tener en cuenta las inversiones y los esfuerzos del beneficiario de la licencia no voluntaria, que podrían perderse enteramente si se revocase la licencia no voluntaria. Como quiera que sea, aunque no se puede revocar en este caso la licencia no voluntaria, puede modificarse en virtud del párrafo 1), dado que la explotación industrial por el titular de la patente constituye un hecho nuevo a los efectos de esa disposición; una posible modificación consistiría en reducir la duración de la licencia no voluntaria.

e. En los demás casos de revocación de la licencia no voluntaria (apartado a) ii) a v)), la revocación es una sanción impuesta al beneficiario de la licencia no voluntaria por no cumplir las obligaciones que estipula el Artículo 153.2). Sin embargo, tampoco será revocada la licencia no voluntaria en estos casos si existen circunstancias que justifiquen su mantenimiento (apartado b)).

f. *Párrafo 3)*: Para que se efectúe una modificación o revocación de la licencia no voluntaria, es preciso que se haya presentado a la Oficina de Patentes una solicitud de modificación o de revocación de la licencia no voluntaria y que el solicitante pague una tasa. A continuación se debe seguir un procedimiento idéntico al previsto en los Artículos 150 y 151, con posibilidades de recurso según el Artículo 152, y concretamente la posibilidad de un recurso en segunda instancia ante el tribunal cuando la modificación afecte al pago o cuando la revocación haya sido solicitada sobre la base del Artículo 155.2) a) v).

g. *Párrafo 4)*: Esta disposición, que tiene una redacción paralela a la del Artículo 157 (renuncia a la patente), permite al beneficiario de la licencia no voluntaria renunciar a ésta, por ejemplo, en el caso en que no pudiera o ya no quisiera explotar industrialmente la invención patentada y deseara evitar el procedimiento de revocación de la licencia no voluntaria.

## CAPÍTULO X: EXPLOTACIÓN POR EL GOBIERNO O POR TERCEROS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO

El Capítulo X, que se compone de un solo artículo, establece la tercera, y tal vez la más importante, de las medidas que permiten explotar en el país la invención patentada sin el acuerdo del titular de la patente. Se trata de la explotación por motivos de interés público por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno. Por los motivos en que se puede fundar, se diferencia esencialmente de las medidas previstas en el Capítulo IX, a saber, la licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial (Artículo 148) y la licencia no voluntaria en el caso de patentes dependientes (Artículo 149). En efecto, el Artículo 156 es aplicable por motivos de interés público, motivos que no son necesarios en materia de licencias no voluntarias.

### Artículo 156: Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno

a. El procedimiento previsto por el Artículo 156 y, sin perjuicio del recurso contemplado en el párrafo 4) b), es de tipo administrativo más bien que judicial (véase el párrafo *i.* del comentario al Capítulo IX). Esta elección se justifica tanto más cuanto que puede ser necesario recurrir a este artículo en casos de urgencia, concretamente en materia de seguridad nacional, de nutrición o de salud.

b. *Párrafo 1*): Esta disposición establece los principios, en tanto que los otros párrafos del Artículo 156 regulan el procedimiento. Para que el gobierno pueda explotar o hacer explotar la invención patentada en interés público, no es preciso esperar a que transcurra un determinado plazo: la explotación puede comenzar desde el momento de la concesión de la patente, siempre que haya terminado el procedimiento prescrito por el Artículo 156. (Por supuesto, la explotación puede comenzar antes de que se conceda la patente, ya que no se requiere el acuerdo del solicitante para la explotación de la invención, de conformidad con el Artículo 135.1.)

c. Para recurrir al Artículo 156, es preciso que se trate de un interés público. En el párrafo 1) se dan algunos ejemplos: la seguridad nacional, la nutrición, la salud y el desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional constituyen motivos de interés público, pero esta lista no es exhaustiva.

d. Contrariamente a lo que ocurre en los Artículos 148 y 149, en los que se excluye la importación, en caso de aplicación del Artículo 156 se puede ejecutar cualquiera de los actos previstos en el Artículo 135.2), incluida la importación. Lo que determina si en un caso dado se pueden ejecutar todos esos actos o solamente algunos de ellos es la decisión del ministro interesado. Por « ministro interesado » hay que entender el Ministro de Defensa, el Ministro de Sanidad, el Ministro de Economía, etc., según que el motivo aplicado guarde relación con la seguridad nacional, con la nutrición, con la salud, con la economía nacional u otros aspectos de interés público. Si el producto protegido no está disponible en el país pero corresponde a una necesidad urgente y el plazo necesario para su fabricación o su producción en cantidades suficientes es demasiado largo, el ministro interesado podrá decidir su importación a pesar de la patente. En cambio, si el producto protegido está disponible en el mercado del país como consecuencia de una importación, pero su fabricación local permitiría desarrollar un sector vital de la economía nacional, el ministro interesado podrá decidir su fabricación en el país a pesar de la patente. La diferencia entre este caso —en el que la explotación industrial puede iniciarse sin demora— y el

caso en el que se solicita una licencia no voluntaria en virtud del Artículo 148 —y sólo puede haber explotación después de cierto tiempo— es que la explotación industrial a la que se procede sobre la base del Artículo 156 debe responder a una necesidad de interés público, condición que no exige el Artículo 148.

*e.* El ministro interesado podrá designar, para explotar la invención, cualquier servicio gubernamental o cualquier persona privada o empresa ajena al gobierno.

*f.* Cuando se recurra al Artículo 156, debe efectuarse un pago por cualquier explotación autorizada de esta forma; el principio del pago se establece en el párrafo 1) mientras que las modalidades de fijación de su cuantía se precisan en el párrafo 3).

*g. Párrafo 2):* Antes de tomar la decisión, el ministro interesado consultará a la Oficina de Patentes para que ésta dé su opinión particularmente acerca de los aspectos técnicos. Por otra parte, esta consulta es útil en vista de que es la Oficina de Patentes la que, de conformidad con el párrafo 3) b), fija la cuantía y condiciones del pago.

*h.* Como en el caso de las licencias no voluntarias (véase el Artículo 151.2)), es necesario proceder a la audiencia del titular de la patente, de los eventuales licenciarios y de los posibles beneficiarios de licencias no voluntarias. Podrá invitarse a la audiencia a otras personas, por ejemplo, representantes de ministerios distintos del que toma la decisión.

*i. Párrafo 3):* La decisión relativa al principio de la explotación la adoptará el ministro interesado, pero corresponderá a la Oficina de Patentes fijar la cuantía y condiciones del pago. Esta atribución de competencia permitirá a la larga establecer reglas generales aplicables en materia de pagos, no sólo porque la Oficina de Patentes fija la cuantía y condiciones del pago sea cual sea el ministerio que tome la decisión sobre el principio de explotación, sino también porque tiene una competencia idéntica en materia de licencias no voluntarias (véase el Artículo 151.3) c)). La cuantía del pago se determina sobre la base de la amplitud de la explotación. El pago será adeudado por el Estado y no por la persona que explote efectivamente la invención patentada.

*j.* El titular de la patente tendrá derecho a un pago en todos los casos en que la decisión de principio del ministro sea positiva. Además, si existe un licenciario cuya licencia es exclusiva y si los derechos de este licenciario se ven afectados por la decisión del ministro, dicho licenciario también tendrá derecho a un pago. Es posible que los derechos de un licenciario cuya licencia sea exclusiva no se vean afectados por la decisión del ministro, por ejemplo, si la licencia sólo se extiende a la fabricación del producto patentado y si el ministro autoriza la importación (pero no la fabricación) del producto; en este caso, el licenciario no tendrá derecho al pago.

*k. Párrafo 4):* En tanto que la decisión del ministro sobre el principio de la explotación no es susceptible de recurso (apartado a)), la decisión de la Oficina de Patentes por la que se fije la cuantía y condiciones del pago puede ser objeto de un recurso directo ante el tribunal (apartado b)). El tribunal competente es el tribunal ordinario del lugar en que la Oficina de Patentes tenga su sede (véase el Artículo 109). En lo concerniente al plazo para la interposición del recurso, véase el párrafo *e.* del comentario al Artículo 133.

*l.* La interposición de un recurso en virtud del párrafo 4) b) no impedirá la explotación de la invención patentada, ya que no afecta al principio de la explotación.

*m.* Si el país que legisle sobre la base de la Ley tipo reemplaza en el Artículo 152.2) la competencia del tribunal por la de una comisión especial (véase el párrafo *f.* del comentario al Artículo 152), sería conveniente que hiciera la misma sustitución en el Artículo 156.4).

## CAPITULO XI: RENUNCIA Y NULIDAD

El Capítulo XI trata de dos temas, a saber, la renuncia a la patente, regulada en un artículo, y la nulidad de la patente, regulada en dos artículos.

### Artículo 157: Renuncia a la patente

*a.* Si el titular de una patente no desea seguir beneficiándose de ella, lo más sencillo es interrumpir el pago de las tasas anuales previstas en el Artículo 139, con lo que caducará la patente. Sin embargo, puede haber casos —cuando se encuentra una anterioridad en el estado de la técnica que no era conocida precedentemente por el titular de la patente o por la Oficina de Patentes, o a consecuencia de acuerdos de carácter industrial o comercial, por ejemplo— en que el titular de la patente desee que su patente o algunas reivindicaciones de ésta dejen de surtir efecto inmediatamente. Este abandono voluntario se llama renuncia y el procedimiento a seguir se regula en el presente artículo.

*b. Párrafo 1):* La renuncia sólo se sigue para las patentes concedidas. En el caso de solicitudes de patentes, el procedimiento correspondiente es el del retiro de la solicitud (véase el Artículo 129).

*c. Párrafo 2):* La renuncia se llama total cuando afecta a toda la patente. Se llama parcial cuando sólo afecta a una o varias reivindicaciones.

*d. Párrafo 3):* Si está vigente una licencia no voluntaria concedida por falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada (Artículo 148), la renuncia a la patente objeto de la licencia no voluntaria puede ocasionar perjuicios al beneficiario de la licencia no voluntaria, particularmente si explota industrialmente la invención patentada o ha hecho preparativos serios encaminados a esta explotación industrial. Con el fin de proteger las inversiones del beneficiario de la licencia no voluntaria, es necesario, conforme al párrafo 3), que el beneficiario consienta (mediante una declaración escrita) a la renuncia. No obstante, en interés público, la Oficina de Patentes puede aceptar la declaración de renuncia, incluso en ausencia de ese consentimiento, si está convencida de que la renuncia está justificada en las circunstancias del caso, por ejemplo, si tiene conocimiento de una anterioridad en el estado de la técnica que destruye evidentemente la novedad de la invención reivindicada en la patente a la que su titular quiere renunciar.

*e.* Si el beneficiario de la licencia no voluntaria no da su consentimiento a la renuncia a la patente, evidentemente debe prever que el titular de la patente deje de pagar las tasas anuales, pero puede poner remedio a esta situación pagando por su cuenta esas tasas, con lo que evita la caducidad de la patente.

*f.* En el caso de una licencia contractual, no se requiere el consentimiento del licenciatarlo. No obstante, el licenciante que renuncie a la patente objeto del contrato de licencia se expone a una demanda judicial por parte del licenciatarlo.

*g. Párrafo 4):* Como la renuncia marca el fin (total o parcial) de los derechos conferidos por la patente, conviene que el público sea informado cuanto antes; por esta razón, la renuncia debe publicarse en el Boletín lo más rápidamente posible. Sin embargo, la renuncia es efectiva desde la fecha en que la Oficina de Patentes haya recibido la declaración de renuncia.

### Artículo 158: Nulidad de la patente

*a.* En cualquier ley de invenciones es indispensable prever la posibilidad de anular las patentes que no cumplan con determinadas exigencias fundamentales de la ley. Esta posibilidad debe existir incluso si el país adopta, como lo recomienda la Ley tipo, el sistema de examen preliminar de las solicitudes de patente; en efecto, siempre es posible que un hecho que hubiera impedido la concesión de una patente si se hubiera conocido en el momento del examen, sólo aparezca ulteriormente; por tanto, si de ese hecho resulta que no se ha satisfecho una exigencia fundamental de la ley, sería inadmisibles que subsistiera una protección por patente.

*b.* El Artículo 158 prevé un procedimiento judicial para la anulación de la patente y ello porque es preferible confiar esta delicada tarea a una autoridad independiente de la que concedió (erróneamente) la patente, la cual podría mostrarse reacia a tomar una decisión que, a fin de cuentas, consiste en desestimar una decisión que ella misma había tomado anteriormente. Como quiera que sea, también es perfectamente concebible prever un sistema en que el órgano encargado de tomar las decisiones de anulación, al menos en primera instancia, sea una autoridad administrativa como, por ejemplo, la Oficina de Patentes. Este sistema obligaría a crear en el seno de la autoridad administrativa competente un servicio independiente encargado de adoptar tales decisiones.

*c. Párrafo 1):* Sólo podrá pedir la anulación de la patente una « persona interesada ». Esta restricción podrá parecer inoportuna a primera vista si se piensa que la supresión de una protección que no reposa sobre una base válida interesa a toda la colectividad y que, por tanto, conviene que cualquier persona tenga derecho a solicitar la anulación de la patente. Sin embargo, con ese sistema se corre el riesgo del abuso: un competidor poderoso del titular de la patente podría entablar una acción de nulidad, sin tener ningún interés directo en la invención, simplemente para intimidar al titular y obligarle a hacer concesiones en otros planos. Este riesgo es aún mayor en un país en desarrollo cuando el titular de la patente sea una empresa nacional cuyos medios financieros —que han de ser sólidos para hacer frente a los considerables gastos que lleva consigo un proceso de nulidad— y de otro tipo, no son comparables a los que pueden movilizar ciertos competidores extranjeros. De ahí que haya parecido preferible limitar únicamente a las personas interesadas el derecho a recabar la anulación de la patente. De manera general se podría definir a la persona interesada como toda persona que, debido a la existencia de la patente (expedida erróneamente), resulta perjudicada con la explotación de la invención (patentada erróneamente). Una autoridad pública, encargada por ejemplo de la reglamentación del comercio o de la protección de los consumidores, tal vez también podría tener la calidad de « persona interesada » en nombre del público. Como quiera que sea, corresponderá al tribunal decidir a la vista del caso concreto si una persona es « interesada » a los efectos de esta disposición.

*d.* Para recabar la anulación de la patente se pueden seguir dos procedimientos. El primero consiste en entablar, en virtud del presente artículo, una acción de nulidad de la patente contra el titular de la misma. El segundo consiste en requerir esta nulidad en virtud del Artículo 161.3) cuando el titular de la patente ha entablado una acción por infracción en virtud del Artículo 161.1).

*e. Párrafo 2):* En esta disposición se citan los dos motivos que pueden entrañar la nulidad de la patente. Si concurre uno de estos motivos, el tribunal está obligado a anular la patente.

*f.* El primer motivo (apartado i)) consiste en que la patente no debería haberse concedido por ciertas razones de fondo. Este motivo se subdivide en otros varios más concretos, que corresponden a una de las cinco primeras de las ocho condiciones previstas en el Artículo 131.1). Estos cinco motivos concretos de anulación pueden enunciarse de la manera siguiente. Primero, lo que se reivindica en la patente no es una invención a los efectos del Artículo 112.1) o está excluido de protección en virtud del Artículo 112.3). Segundo, la invención reivindicada en la patente no es patentable con arreglo a los

Artículos 113 a 116 porque no es nueva, porque no implica una actividad inventiva o porque no es susceptible de aplicación industrial. Tercero, la invención queda excluida de la protección en virtud del Artículo 117 o del Artículo 118. Cuarto, la descripción de las reivindicaciones no se ajusta a las exigencias prescritas por el Artículo 123.3) y 4) y las disposiciones correspondientes del Reglamento, por ejemplo, porque la descripción no divulga completamente la invención o no indique el mejor método que conoce el solicitante para ejecutar la invención. Quinto, no se han suministrado los dibujos necesarios para comprender la invención (Artículo 123.5). Lo que es determinante es la situación en el momento de la concesión de la patente: si, por ejemplo, la invención estaba excluida de la protección en virtud del Artículo 118 en el momento en que se concedió la patente, pero esta exclusión fue suprimida después, la anulación es posible; si, en cambio, la invención no estaba excluida de la protección en el momento en que se concedió la patente, sino que tal exclusión fue decretada ulteriormente, la anulación no es posible.

g. Las irregularidades relativas a las otras tres condiciones de fondo de la concesión de la patente previstas en el Artículo 131.1) no son motivos de nulidad; se trata de los casos siguientes: no se ha respetado la exigencia de unidad de la invención (Artículo 125 y disposiciones correspondientes del Reglamento), la patente concedida sobre la base de una solicitud modificada o fraccionada va más allá de la divulgación que figuraba en la solicitud inicial (Artículo 126), o el solicitante no ha respondido de forma satisfactoria a los requerimientos de la Oficina de Patentes relativos a las solicitudes extranjeras correspondientes y a las patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes (Artículo 128). En efecto, se considera que esas irregularidades no son suficientemente graves para afectar la validez de la patente (lo mismo ocurre con las condiciones de concesión de una fecha de presentación previstas en el Artículo 130.1) a) y las condiciones de forma previstas en el Artículo 130.3) a).

h. El segundo motivo de nulidad de la patente (apartado ii)) consiste en que la persona a la que se ha concedido la patente no tenía derecho a ella. La nulidad puede tener lugar incluso si la persona a la que se ha concedido erróneamente la patente ya no es el titular salvo si entre tanto la patente se ha cedido a la persona que tenía derecho a ella: en efecto, en tal caso no se justifica la nulidad porque, en cierta forma, la cesión ha corregido la irregularidad. Si la patente no ha sido cedida a la persona que tenía derecho a ella, esta última puede optar por que la patente le sea cedida en cumplimiento del Artículo 121, siempre y cuando lo solicite en un plazo de cinco años a partir de la fecha de concesión de la patente, o por que sea anulada en cumplimiento del Artículo 158.2) ii). En cambio, los terceros no pueden solicitar ni la cesión obligatoria de la patente a la persona que tiene derecho a ella ni la nulidad de la patente, aun cuando tengan la calidad de « personas interesadas ».

i. *Párrafo 3)*: Es posible que un motivo de anulación sólo exista en relación con una o varias reivindicaciones (o partes de reivindicación). En este caso, se habla de « nulidad parcial ». Si ésta concierne a una parte de reivindicación solamente, no será siempre posible proceder simplemente a tachar la parte que debe anularse; en tales casos, la nulidad de la parte de reivindicación deberá pronunciarse en una forma tal que limite de manera apropiada el alcance de la reivindicación a que concierne.

j. El *párrafo 4)* completa el Artículo 128, referente a las informaciones que el solicitante tal vez tenga que suministrar a la Oficina de Patentes, para el examen de la solicitud de patente, en relación con las solicitudes de patente extranjeras correspondientes o con las patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes. Esta disposición permite al tribunal, que puede disponer ya del expediente establecido por la Oficina de Patentes, obtener información suplementaria sobre la novedad y la actividad inventiva de la invención. No afecta en absoluto a las reglas usuales relativas a la carga de la prueba; concretamente, no dispensa de prohar sus afirmaciones a la persona que solicita la anulación de la patente alegando, por ejemplo, la ausencia de novedad de la invención. Por otra parte, esta disposición no limita en absoluto la libertad del tribunal de pedir las pruebas que juzgue más adecuadas. Por último, no ocasiona ningún perjuicio a la independencia absoluta de la decisión del tribunal.

*k.* El *párrafo 5)* permite a los licenciarios y a los beneficiarios de licencias no voluntarias concedidas por falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada (Artículo 148) intervenir en el proceso de anulación para impugnar la validez de la patente o para defenderla. Puede ocurrir, no obstante, que el contrato de licencia prohíba al licenciario impugnar la validez de la patente, a menos que una cláusula de esta índole esté prohibida en el país (la Ley tipo no lo prevé); en este último caso, conviene suprimir en el apartado a) la expresión « salvo disposición en contrario en el contrato de licencia ». Con el fin de que los licenciarios contractuales puedan personarse en autos, el titular de la patente tiene la obligación de notificarles el procedimiento, en tanto que esta notificación deberá hacerla el demandante en lo que concierne a los beneficiarios de licencias no voluntarias; en efecto, estos beneficiarios figuran en el Registro de Patentes mientras que los licenciarios contractuales no figuran necesariamente, debido a que la inscripción de los contratos de licencia es facultativa (véase el Artículo 143.2)). Si se adoptase el sistema de examen y registro de contratos previsto en la Tercera Parte \* de la Ley tipo, los licenciarios contractuales figurarán necesariamente en el Registro de Patentes, de tal suerte que podría preverse que el demandante también fuera responsable de notificarles el procedimiento. Cuando el motivo de anulación que éste invoque sea que no se ha concedido la patente a la persona a la que pertenece el derecho a la patente, deberá informarse a esta persona del procedimiento en curso, en particular con el fin de que tenga la posibilidad de solicitar la cesión de la patente en virtud del Artículo 121 (siempre y cuando no haya expirado el plazo de cinco años previsto por el Artículo 121). Esta notificación deberá hacerla el demandante.

#### Artículo 159: Efectos de la nulidad

*a. Párrafo 1):* Una vez pronunciada, la anulación tiene efectos retroactivos, pues la patente no debería haberse concedido (por ser su concesión contraria a la ley) o no debería haberse concedido a la persona a la que se ha concedido. Las consecuencias que entraña el carácter retroactivo de la anulación serán determinadas por los principios jurídicos generales del país. Sin embargo, el Artículo 146 establece reglas especiales en lo concerniente a los efectos de la anulación de la patente sobre los contratos de licencia y atenúa en cierta medida las consecuencias extremas de la retroactividad.

*b. Párrafo 2):* Cuando la declaración de nulidad sea firme, es decir, cuando se hayan agotado o no se hayan utilizado todos los recursos, conviene que el público sea informado a la mayor brevedad posible de la terminación (total o parcial) de los derechos concedidos por la patente.

---

\* Aún no publicada.

## CAPITULO XII: INFRACCION

*a.* El Capítulo XII, que está compuesto por cinco artículos, trata de la infracción, es decir, la violación de los derechos derivados de la patente.

*b.* Este capítulo no regula en detalle las sanciones civiles y penales que han de aplicarse, pues tales sanciones dependen en gran medida de las reglas generales que siga el país en materia de acciones civiles y penales. Este es, por tanto, un caso en el que conviene adaptar las disposiciones del Capítulo XII a los usos y necesidades del país. Por otra parte, la Ley tipo no regula las cuestiones de procedimiento, para las cuales se remite enteramente a los códigos o las leyes procesales del país.

*c.* En lo concerniente a la carga de la prueba, se aplicarán las reglas usuales del país. En general, es el demandante quien debe presentar la prueba de sus alegaciones. Así, en una acción por infracción, el titular de la patente, que es el demandante, debe probar que, sin su acuerdo, el demandado ha ejecutado o preparado uno o varios de los actos mencionados en el Artículo 135.2) a los cuales se extiende la protección de la patente. Cuando se haya concedido la patente para un producto, el demandante puede suministrar esta prueba al tribunal, presentando ejemplares del producto comercializado por el demandado y demostrando al tribunal que el producto está cubierto, por lo menos, por una reivindicación de la patente. En cambio, cuando la patente haya sido concedida para un procedimiento, en la mayoría de los casos, será más difícil, en principio, descubrir que ha habido una infracción, pues no es fácil saber sin recurrir a medios ilícitos como el espionaje económico si el demandado emplea el procedimiento patentado en su establecimiento industrial, al que no tiene acceso el titular de la patente. En segundo lugar, será muy difícil para el titular de la patente, si ha entablado una acción por infracción, probar dicha infracción, salvo que tuviera pleno acceso a la parte de la empresa del demandado o al lugar en que se emplee el procedimiento presuntamente constitutivo de una infracción de la patente. De ahí que las leyes de muchos países prevean una inversión de la carga de la prueba en el caso de las patentes que se refieren a procedimientos, para lo cual establecen la presunción de que, si el producto que resulta directamente del empleo del procedimiento patentado fuese nuevo en la fecha de presentación (o de prioridad) de la solicitud de patente, el mismo producto fabricado por un tercero ha sido obtenido por el mismo procedimiento. Corresponde entonces al demandado probar al tribunal que ha obtenido el producto mediante un procedimiento distinto del patentado, lo que no debería constituir una carga excesiva cuando efectivamente no ha habido infracción. El país que desee considerar esta presunción en su ordenamiento jurídico podrá hacerlo mediante la introducción, por ejemplo entre los Artículos 161 y 162, de la disposición siguiente:

### **Artículo 161bis: Presunción de empleo del procedimiento patentado**

Quando el objeto de la patente sea un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho producto se fabrica por ese procedimiento.

### Artículo 160: Actos constitutivos de infracción

a. En este artículo se da la definición de infracción. Se hace reserva de los Artículos 136.1) a 3), 137, 153.1) y 156.1) porque, por una parte, es evidente que un acto cubierto por el Artículo 136.1) a 3) (que limita los derechos derivados de la patente) no podría constituir infracción y, por otra parte, un acto ejecutado sin el acuerdo del titular de la patente, pero en virtud de derechos derivados de una fabricación o de un empleo anterior (Artículo 137), en virtud de una licencia no voluntaria (Artículo 153.1)) o en virtud de una autorización concedida en interés público (Artículo 156.1) tampoco podría considerarse en absoluto como una infracción.

b. No hay infracción si el acuerdo del titular de la patente se concede directamente o incluso indirectamente a la persona que ejecuta un acto al que se extiende la protección de la patente. Si, por ejemplo, el titular de la patente ha concertado un contrato de licencia que prevé expresamente la posibilidad de sublicencias y el licenciataria concierta efectivamente un contrato de sublicencia, se considera que el sublicenciataria dispone, a los fines del Artículo 160, del acuerdo del titular de la patente.

c. El alcance de la protección queda determinado por las reivindicaciones (véase el Artículo 123.4)). Un acto ejecutado respecto a un elemento que figure en una patente sin ser reivindicado, no constituye infracción de la patente. Por tanto, para que haya infracción de la patente, el acto en cuestión debe entrar en el campo de aplicación de una reivindicación de la patente, por lo menos.

d. En cuanto se refiere al concepto de « infracción indirecta » (« *contributory infringement* »), véase el párrafo e. del comentario al Artículo 135.

### Artículo 161: Acción por infracción

a. El párrafo 1) otorga al titular de la patente el derecho fundamental de hacer valer su patente entablando una acción judicial contra cualquier persona que haya cometido una infracción de la patente, esté cometiendo tal infracción o probablemente vaya a cometerla. La razón de ser de la posibilidad de una acción en caso de infracción inminente es la de prevenir la violación de los derechos derivados de la patente antes de que se produzca realmente y de que cause un daño difícil o imposible de reparar. La acción por infracción se prescribe por cinco años, calculándose el plazo de cinco años a partir del acto de infracción.

b. Párrafo 2): Al titular de la patente le corresponde probar la infracción. Sin embargo, para determinar si hay o no infracción, el tribunal podrá estar asistido por expertos (véase el Artículo 109.2)). También podrá requerir el dictamen de la Oficina de Patentes, o designar como expertos a examinadores de la Oficina de Patentes.

c. Si el titular de la patente prueba que la infracción se ha realizado o se está realizando, tiene derecho a que se le conceda una indemnización por daños y perjuicios, que fijará el tribunal. La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios puede calcularse de diferentes maneras. Una de ellas consiste en considerar que el importe de la indemnización debe equivaler a la pérdida financiera que sufra el titular de la patente en razón de la infracción. Según otro procedimiento de cálculo, la indemnización debe equivaler a la suma de los beneficios obtenidos por el demandado gracias a la infracción. Un tercer procedimiento consiste en imponer la indemnización como un pago razonable correspondiente a la explotación de la invención que haya hecho el demandado por infracción. En defecto de ley que precise la manera de determinar la indemnización de daños y perjuicios, corresponderá al tribunal determinar el método de cálculo apropiado en función de la reclamación del demandante.

d. Si se prueba la infracción (incluso en caso de infracción inminente), el tribunal prohibirá que se cometa una infracción en el futuro. (Una variante podría consistir en conceder al

tribunal la facultad de apreciar si las circunstancias del caso justifican tal prohibición.) El tribunal también ordenará en beneficio del titular de la patente la aplicación de cualquier otra medida prevista por el derecho común del país, por ejemplo, el embargo y destrucción de los productos litigiosos o del utillaje utilizado para la fabricación de esos productos.

*e.* El *párrafo 3)* permite al demandado en la acción por infracción invocar por vía de excepción la nulidad de la patente controvertida y utilizar como argumento esta cuestión en el proceso por infracción. Debe señalarse que el demandante no ha de probar la validez de la patente sino que es el demandado quien deberá probar la nulidad de la patente (véase el Artículo 158.2)).

*f.* El *párrafo 4)* protege contra la pasividad del titular de la patente al « beneficiario », al que se define en el apartado *a.* como un licenciatario (salvo en el caso previsto en el párrafo *k. infra*) y al beneficiario de una licencia no voluntaria concedida por falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada (Artículo 148), al facultarle para ejercer en nombre propio la acción por infracción si el titular de la patente, después de haber sido requerido por el beneficiario, no ejerce por sí mismo dicha acción en el plazo estipulado (apartados *b)* y *c)*).

*g.* Esta disposición es particularmente útil en un país en desarrollo cuando el beneficiario es una empresa local y el titular de la patente un extranjero. En efecto, en este caso y sobre todo en caso de licencia contractual exclusiva, la infracción amenaza más directamente los intereses del beneficiario que los del titular de la patente y existe el riesgo de que el titular de la patente adopte una actitud pasiva para evitarse los gastos y complicaciones inherentes a toda acción judicial.

*h.* En su requerimiento, el beneficiario debe precisar no sólo la infracción contra la cual requiere que actúe el titular de la patente sino también la sanción que desea que se pronuncie contra el infractor, es decir, si desea obtener la interdicción de la infracción (si ésta es inminente), la interdicción de continuar la infracción (si la infracción ya se está cometiendo), una indemnización por daños y perjuicios u otra medida.

*i.* Antes de poder entablar la acción por infracción en nombre propio, el beneficiario debe requerir al titular de la patente para que lo haga y éste tiene un plazo de tres meses para decidirse. Si el titular de la patente no se aviene al requerimiento del beneficiario, este último puede entablar la acción por infracción en nombre propio. Sin embargo, antes de hacerlo, deberá avisar de su intención al titular de la patente, el cual podrá personarse en autos. Otra posibilidad consistiría en prever la obligación de que el titular de la patente se persone en autos y que las costas se distribuyan equitativamente entre el titular de la patente y el beneficiario según la apreciación del tribunal. Una tercera variante podría consistir en prever que el titular de la patente no tenga la posibilidad o la obligación de personarse en el proceso entablado por el beneficiario, sino la obligación de entablar por sí mismo la acción por infracción; la sanción por el incumplimiento de esta obligación podría consistir en que, si el titular de la patente no ejerce la acción y el beneficiario ha debido hacerlo por sí mismo, en caso de éxito de la acción se reduzcan los pagos adeudados en virtud de la licencia; en caso contrario no habría sanción (dado que la pasividad del titular estaba justificada en vista del desenlace desfavorable del proceso).

*j.* Es posible que la infracción cause al beneficiario un perjuicio muy grave o, incluso, irreparable, en el transcurso del plazo de tres meses que debe esperar antes de poder entablar la acción en su propio nombre. Por ello, se permite al beneficiario solicitar inmediatamente medidas cautelares, sin esperar la respuesta del titular de la patente (apartado *d)*).

*k.* En caso de licencia contractual, las partes pueden prever en el contrato una reglamentación diferente a la del párrafo 4) (véase el párrafo *f. supra*). Así, el licenciatario puede recibir el derecho de entablar la acción por infracción sin tener que requerir al titular de la patente a hacerlo o, a la inversa, carecer de todo derecho para entablar la acción.

### Artículo 162: Acción para comprobación

a. La finalidad de este artículo es evitar procesos por infracción en casos extremos. En efecto, puede ocurrir que la actividad actual o futura de una persona sea susceptible de constituir una infracción, pero que esta persona no esté segura. Para salir de dudas podrá utilizar el procedimiento previsto en este artículo. Si el resultado es positivo para esa persona, es decir, si el tribunal llega a la conclusión de que la ejecución del acto considerado no constituye una infracción de la patente, dicha persona podrá dedicarse (o seguir dedicándose) a su actividad sin ningún riesgo, mientras que en caso contrario habrá de interrumpir su actividad (o abstenerse de emprenderla). Este procedimiento es particularmente útil en los países en desarrollo, dado que permite proteger eficazmente la industria nacional. Con respecto a la acción por infracción, la acción para comprobación presenta la particularidad de que la persona demandada en la primera es demandante en la segunda.

b. *Párrafo 1*): El procedimiento previsto es el judicial. Una posible variante sería dar a la Oficina de Patentes la competencia necesaria para hacer la comprobación mencionada y prever un recurso judicial.

c. Sólo podrá solicitar la comprobación una « persona interesada », por ejemplo, una persona que se dedique a la fabricación de un producto que no sabe si está o no cubierto por la patente, o una persona que se prepara para tal fabricación. Corresponderá al tribunal decidir, en un caso concreto, si una persona es « interesada » a los efectos de esta disposición (véase el párrafo c. del comentario al Artículo 158).

d. El *párrafo 2*) prevé que el demandante tendrá derecho a la comprobación si prueba que el acto en cuestión no constituye infracción de ninguna reivindicación de la patente.

e. El *párrafo 3*) impone al titular de la patente y al demandante las mismas obligaciones de notificar el procedimiento que las que, en el marco de la acción de nulidad de la patente, le son impuestas en virtud del Artículo 158.5) a) y b) y otorga a los licenciatarios y a los beneficiarios de licencias no voluntarias concedidas por falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada (Artículo 148) el mismo derecho de personarse en autos (véase el párrafo k. del comentario al Artículo 158).

f. El *párrafo 4*) prevé que la acción para comprobación no podrá ser entablada si está en curso un procedimiento por infracción con arreglo al Artículo 161.1). Si tal procedimiento está en curso, habrá de apreciarse exclusivamente en el marco de ese procedimiento la cuestión de saber si los actos previstos constituyen infracción. Esto impide que se entable una acción separada mientras que la misma cuestión jurídica ya es objeto de un procedimiento que está en curso.

g. El *párrafo 5*), por el contrario, permite que una persona que entable una acción de nulidad de la patente con arreglo al Artículo 158.1), solicite al mismo tiempo que el tribunal compruebe la ausencia de una infracción en lo que se refiere a actos determinados, salvo cuando se haya invocado la nulidad por vía de excepción, en virtud del Artículo 161.3), por el demandado en una acción por infracción entablada en virtud del Artículo 161.1) (en este caso, prevalece la regla planteada por el párrafo 4) del Artículo 162).

### Artículo 163: Amenaza de acción por infracción

a. Este artículo establece una acción en beneficio de las personas amenazadas de una acción por infracción. Tiene un carácter esencialmente disuasivo y tiende a evitar las maniobras dudosas que constituyen las presiones injustificadas y asegurar que la competencia entre las empresas tenga un carácter leal, benéfico para el desarrollo económico del país.

*b. Párrafo 1):* La acción que establece el Artículo 163 se entabla contra el autor de las amenazas. Este autor puede ser el titular de una patente nacional vigente, pero también puede ser una persona cuya patente nacional ya no está vigente o que sólo es titular de una patente extranjera, incluso una persona que no es titular de ninguna patente y nunca lo ha sido. La acción contra el autor de las amenazas se prescribe por cinco años, calculándose el plazo de cinco años a partir del momento en que se profieran las amenazas.

*c. Párrafo 2):* Para obtener indemnización de daños y perjuicios y la interdicción de cualquier futura amenaza, el demandante debe probar que ha sido amenazado de una acción por infracción (lo que puede hacer aportando, por ejemplo, una carta conminatoria del demandado), que ha sufrido una pérdida financiera a causa de las amenazas (por ejemplo, si ha interrumpido su actividad industrial a consecuencia de las amenazas) y, finalmente, que los actos que ha ejecutado, que ejecuta o que va a ejecutar no constituyen una infracción de patente. Si el demandante prueba que la patente que el demandado pretende infringir es una patente expirada o una patente extranjera, queda probada la ausencia de infracción. Si, por el contrario, la patente pretendidamente infringida es una patente nacional en vigor, el demandante debe probar la ausencia de infracción de la misma forma que en el contexto de la acción para comprobación del Artículo 162.

*d. Párrafo 3):* El Artículo 163, cuyo único objetivo es luchar contra los abusos, no priva de ningún derecho al titular de una patente nacional en vigor, puesto que el titular de tal patente siempre tiene la posibilidad no sólo de entablar efectivamente una acción por infracción, sino también de señalar que es titular de tal patente y apercibir de las consecuencias legales de una infracción. Si la persona que ha sido apercibida de esta forma hace caso omiso de este apercibimiento, evidentemente, el titular puede advertirle que se dispone a entablar una acción por infracción. Sin embargo, el titular se expone, si no realiza su advertencia, a una acción entablada contra él en virtud del Artículo 163.

#### **Artículo 164: Acciones penales**

*a.* La previsión de sanciones penales es útil porque la infracción de las patentes afecta también al interés público y estas sanciones pueden constituir el único medio con eficacia práctica para poner fin a tal infracción.

*b.* Este artículo sólo contiene unas cuantas reglas fundamentales (por ejemplo, la imposición de sanciones penales solamente si la persona que ejecuta el acto en cuestión sabe que constituye una infracción (párrafo 1)). La duración de la privación de libertad y la cuantía de la multa (párrafo 2)) y la prescripción por cinco años del procedimiento penal deberá resolverse en cada país con arreglo a su propio sistema penal. Es decir, este artículo deberá armonizarse particularmente con el sistema penal del país. Puede ocurrir que en ciertos países, donde las leyes penales se han concebido con criterio bastante amplio para poder aplicarlas igualmente a las infracciones de patentes, baste con reemplazar el Artículo 164 por una simple referencia al hecho de que las infracciones de patentes son sancionables con arreglo a las normas del Código Penal. Como quiera que sea, algunas de las disposiciones del Artículo 164 podrían ser interesantes incluso en un país que tenga una legislación de ese tipo, en la medida en que establecen una reglamentación especial con respecto a las reglas generales (véase, por ejemplo, la definición y las consecuencias de la reincidencia según se enuncian en el párrafo 3)).

# **REGLAMENTO DE LA LEY TIPO**

## **Primera Parte: Patentes de invención**



## INDICE

	<i>Página</i>
<b>PRIMERA PARTE: PATENTES DE INVENCION . . . . .</b>	<b>125</b>
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES;</b>	
<b>OFICINA DE PATENTES . . . . .</b>	<b>125</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 101, 102, 103, 108, 109, 110 y 111.]	
Regla 104: Servicio de información en materia de patentes . . . . .	125
Regla 105: Inscripciones en el Registro de Patentes . . . . .	125
105.1 Inscripción de patentes . . . . .	125
105.2 Otras inscripciones. . . . .	125
Regla 105bis: Consulta y extractos del Registro de Patentes . . . . .	125
105bis.1 Consulta . . . . .	125
105bis.2 Extractos. . . . .	125
Regla 106: Boletín . . . . .	125
Regla 107: Consulta de los expedientes . . . . .	126
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO II: PATENTABILIDAD . . . . .</b>	<b>126</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 112, 113, 114, 116, 117 y 118.]	
Regla 115: Actividad inventiva . . . . .	126
115.1 Relación con el estado de la técnica . . . . .	126
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO III: DERECHO A LA PATENTE;</b>	
<b>MENCION DEL INVENTOR . . . . .</b>	<b>126</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 119, 120 y 121.]	
Regla 122: Mención del inventor . . . . .	126
122.1 Declaración del inventor . . . . .	126
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO IV: SOLICITUD DE PATENTE;</b>	
<b>EXAMEN DE LA SOLICITUD; CONCESION DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>127</b>
[No hay reglas relativas al Artículo 133.]	
Regla 123: Forma de la solicitud . . . . .	127
123.1 Formulario impreso . . . . .	127
123.2 Posibilidad de obtener formularios . . . . .	127
123.3 Minuta . . . . .	127
Regla 123bis: Contenido de la solicitud . . . . .	127
123bis.1 Contenido . . . . .	127
123bis.2 Título de la invención . . . . .	127
123bis.3 Nombres y direcciones . . . . .	127
123bis.4 Solicitante . . . . .	128
123bis.5 Inventor . . . . .	128
123bis.6 Exclusión de indicaciones adicionales . . . . .	128
Regla 123ter: Representación . . . . .	128
123ter.1 Representación . . . . .	128
Regla 123quater: Descripción . . . . .	129
123quater.1 Manera de redactar la descripción . . . . .	129
Regla 123quinquies: Reivindicaciones . . . . .	129
123quinquies.1 Número y numeración de las reivindicaciones . . . . .	129
123quinquies.2 Referencias a otras partes de la solicitud . . . . .	129
123quinquies.3 Manera de redactar las reivindicaciones. . . . .	129
123quinquies.4 Reivindicaciones dependientes . . . . .	130

	<i>Página</i>
Regla 123 <i>sexies</i> : Dibujos . . . . .	130
123 <i>sexies</i> .1 Esquemas de etapas de procesos y diagramas . . . . .	130
Regla 123 <i>septies</i> : Resumen. . . . .	130
123 <i>septies</i> .1 Contenido y forma del resumen . . . . .	130
123 <i>septies</i> .2 Principios de redacción . . . . .	130
Regla 123 <i>octies</i> : Expresiones, etc., que no deberán utilizarse . . . . .	131
123 <i>octies</i> .1 Definición . . . . .	131
Regla 123 <i>novies</i> : Terminología y signos . . . . .	131
123 <i>novies</i> .1 Terminología y signos . . . . .	131
123 <i>novies</i> .2 Constancia. . . . .	131
Regla 123 <i>decies</i> : Condiciones materiales de la solicitud . . . . .	131
Regla 124: Tasa de presentación . . . . .	131
124.1 Tasa de presentación . . . . .	131
Regla 125: Unidad de la invención . . . . .	131
125.1 Reivindicaciones de categorías diferentes . . . . .	131
125.2 Reivindicaciones de una sola y misma categoría . . . . .	132
125.3 Reivindicaciones dependientes . . . . .	132
Regla 126: Solicitudes fraccionarias . . . . .	132
126.1 Referencia a la solicitud inicial . . . . .	132
126.2 Prioridad . . . . .	132
Regla 127: Declaración de prioridad . . . . .	132
127.1 Contenido de la declaración. . . . .	132
127.2 Modificación de la declaración. . . . .	133
Regla 127 <i>bis</i> : Copia y traducción de la solicitud anterior . . . . .	133
127 <i>bis</i> .1 Copia de la solicitud anterior . . . . .	133
127 <i>bis</i> .2 Traducción de la solicitud anterior. . . . .	133
Regla 127 <i>ter</i> : Prioridades múltiples . . . . .	133
127 <i>ter</i> .1 Aplicación de las Reglas 127 y 127 <i>bis</i> . . . . .	133
Regla 127 <i>quater</i> : Exigencias no satisfechas . . . . .	133
Regla 128: Informaciones relativas a las solicitudes y patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes . . . . .	133
Regla 129: Retiro de la solicitud . . . . .	134
129.1 Retiro de la solicitud. . . . .	134
Regla 130: Fecha de presentación. . . . .	134
Regla 130 <i>bis</i> : Examen de forma . . . . .	134
Regla 131: Examen de fondo. . . . .	135
Regla 132: Publicación de la mención de la concesión de la patente . . . . .	135
Regla 132 <i>bis</i> : Certificado de concesión . . . . .	135
Regla 132 <i>ter</i> : Contenido de la patente. . . . .	135
Regla 132 <i>quater</i> : Tasa por la obtención de un ejemplar de la patente . . . . .	135
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE O DEL TITULAR DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>136</b>
[No hay reglas relativas al Capítulo V (Artículos 134 a 137).]	
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO VI: DURACION DE LA PATENTE Y TASAS ANUALES . . . . .</b>	<b>136</b>
Regla 138: Duración de la patente y prórroga . . . . .	136
Regla 139: Tasas anuales . . . . .	136
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO VII: CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE . . . . .</b>	<b>136</b>
[No hay reglas relativas al Artículo 141.]	
Regla 140: Cambios en la propiedad de la solicitud de patente o de la patente . . . . .	136

	<i>Página</i>
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO VIII: LICENCIAS CONTRACTUALES</b>	<b>137</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 142, 144, 145 y 146.]	
Regla 143: Inscripción de los contratos de licencia . . . . .	137
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO IX: LICENCIAS NO VOLUNTARIAS</b>	<b>138</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 147, 148, 149 y 153.]	
Regla 150: Forma de la solicitud . . . . .	138
150.1 Formulario impreso . . . . .	138
150.2 Posibilidad de obtener formularios . . . . .	138
Regla 150bis: Contenido de la solicitud . . . . .	138
150bis.1 Contenido . . . . .	138
150bis.2 Solicitante . . . . .	138
Regla 150ter: Motivos. . . . .	138
150ter.1 Motivos . . . . .	138
Regla 150quater: Tasas . . . . .	139
150quater.1 Tasas . . . . .	139
Regla 151: Plazos para las partes . . . . .	139
151.1 Plazo para la corrección de la solicitud . . . . .	139
151.2 Plazo para la presentación de observaciones. . . . .	139
151.3 Plazo para llegar a un acuerdo. . . . .	139
151.4 Prórroga de los plazos . . . . .	139
Regla 151bis: Inscripción y publicación de la decisión de la Oficina de Patentes	139
Regla 151ter: Plazos para la Oficina de Patentes . . . . .	139
151ter.1 Plazos para la Oficina de Patentes . . . . .	139
Regla 152: Recursos . . . . .	140
Regla 154: Transmisión de la licencia no voluntaria. . . . .	140
154.1 Solicitud de autorización . . . . .	140
154.2 Consultas. . . . .	140
154.3 Inscripción y publicación de la decisión de la Oficina de Patentes . . . . .	140
154.4 Inscripción y publicación de la decisión del Ministro. . . . .	140
Regla 155: Modificación y revocación de la licencia no voluntaria . . . . .	140
155.1 Modificación y revocación de la licencia no voluntaria. . . . .	140
Regla 155bis: Renuncia a la licencia no voluntaria . . . . .	140
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO X: EXPLOTACION POR EL GOBIERNO O POR TERCEROS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO</b>	<b>141</b>
Regla 156: Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno . . . . .	141
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO XI: RENUNCIA Y NULIDAD. . .</b>	<b>141</b>
[No hay reglas relativas al Artículo 158.]	
Regla 157: Inscripción y publicación de la renuncia a la patente . . . . .	141
Regla 159: Inscripción y publicación de la nulidad de la patente . . . . .	141
<b>REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO XII: INFRACCION . . . . .</b>	<b>141</b>
[No hay reglas relativas al Capítulo XII (Artículos 160 a 164).]	



## **PRIMERA PARTE: PATENTES DE INVENCION**

### **REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES; OFICINA DE PATENTES**

[No hay reglas relativas a los Artículos 101, 102, 103, 108, 109, 110 y 111.]

#### **Regla 104: Servicio de información en materia de patentes**

*Esquema:* En esta regla se describiría la colección de documentos de patentes extranjeras de que debe disponer la Oficina de Patentes a los fines del centro de documentación sobre patentes constituido en virtud del Artículo 104.2). Además, esta regla fijaría la cuantía de la tasa establecida en el Artículo 104.4).

#### **Regla 105: Inscripciones en el Registro de Patentes**

##### **105.1 Inscripción de patentes**

- a) La inscripción de una patente concedida se hará mediante inserción de un ejemplar de la misma en el Registro de Patentes.
- b) Las patentes se inscribirán en el orden en que se concedan.

##### **105.2 Otras inscripciones**

Toda inscripción que no sea la de la patente propiamente dicha se hará mediante la anotación del hecho o del acto que se haya de inscribir, en una hoja del Registro de Patentes reservada para cada patente y bajo la rúbrica apropiada.

#### **Regla 105bis: Consulta y extractos del Registro de Patentes**

##### **105bis.1 Consulta**

La consulta del Registro de Patentes será gratuita.

##### **105bis.2 Extractos**

La tasa devengada por un extracto del Registro de Patentes será de [...] por página.

#### **Regla 106: Boletín**

*Esquema:* Esta regla determinaría la periodicidad del Boletín, que debería depender del número de publicaciones que hubieran de efectuarse, y delegaría en las Instrucciones Administrativas previstas en el Artículo 111 la competencia para fijar los precios de suscripción y de las demás formas de venta del Boletín, su formato y cualquier otro detalle relativo al mismo.

### **Regla 107: Consulta de los expedientes**

*Esquema:* En esta regla se indicaría que ciertos documentos no deben considerarse parte del expediente que se abriría para consulta; entre estos documentos figurarían en particular los proyectos de decisión, los dictámenes y demás documentos utilizados en la preparación de decisiones, la designación del inventor si éste ha renunciado a su derecho a ser mencionado como tal en virtud del Artículo 122, y cualquier otro documento que el Director de la Oficina de Patentes excluya del expediente en razón de que la consulta de dicho documento no proporcionaría al público el tipo de información que necesita y que tiene derecho a recibir. Además, en esta regla se darían detalles sobre el procedimiento de consulta, que podría consistir, bien en una consulta en los locales de la Oficina de Patentes, bien en la comunicación por la Oficina de Patentes sobre la solicitud de informaciones relativas a cualquier expediente abierto a consulta. Por último, esta regla dispondría que la consulta de expedientes en los locales de la Oficina de Patentes es gratuita y fijaría la cuantía de las tasas devengadas por la comunicación de informaciones y por la preparación de extractos; la cuantía de esas tasas debería fijarse de forma que cubriese los gastos efectivos de la Oficina.

## **REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO II: PATENTABILIDAD**

[No hay reglas relativas a los Artículos 112, 113, 114, 116, 117 y 118.]

### **Regla 115: Actividad inventiva**

#### **115.1 Relación con el estado de la técnica**

A los fines de apreciación de la actividad inventiva, debe tomarse en consideración la relación existente entre una reivindicación determinada y el estado de la técnica en su conjunto. No sólo ha de tomarse en consideración la relación existente entre la reivindicación y cada elemento del estado de la técnica o cada parte de tal elemento, sino también, cuando sean evidentes combinaciones de elementos para un hombre del oficio de nivel medio, la relación existente entre la reivindicación y esas combinaciones.

## **REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO III: DERECHO A LA PATENTE; MENCION DEL INVENTOR**

[No hay reglas relativas a los Artículos 119, 120 y 121.]

### **Regla 122: Mención del inventor**

#### **122.1 Declaración del inventor**

- a) El inventor podrá dirigir a la Oficina de Patentes la declaración prevista en el Artículo 122, mientras la solicitud de patentes esté en tramitación.
- b) Si hay coinventores, el párrafo a) se aplicará a cada uno de ellos.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO IV:  
SOLICITUD DE PATENTE; EXAMEN DE LA SOLICITUD;  
CONCESION DE LA PATENTE**

[No hay reglas relativas al Artículo 133.]

**Regla 123: Forma de la solicitud**

**123.1 Formulario impreso**

La solicitud deberá presentarse en un formulario impreso.

**123.2 Posibilidad de obtener formularios**

La Oficina de Patentes facilitará gratuitamente ejemplares del formulario impreso.

**123.3 Minuta**

a) El formulario impreso contendrá una minuta que, una vez cumplimentada, indicará:

- i) el número total de hojas de la solicitud y el número total de hojas de cada uno de sus elementos (demanda, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen);

- ii) si la solicitud presentada va o no acompañada de un poder, un documento de prioridad, un recibo acreditativo de la tasa o un cheque destinado al pago de la misma, una declaración que justifique el derecho del solicitante a la patente, o cualquier otro documento (que se precisará en la minuta);

- iii) el número del dibujo más significativo cuya publicación con el resumen proponga el solicitante.

b) La minuta deberá ser cumplimentada por el solicitante; en caso contrario, la cumplimentará la Oficina de Patentes, la que incluirá las menciones necesarias.

**Regla 123bis: Contenido de la solicitud**

**123bis.1 Contenido**

a) La solicitud contendrá:

- i) una petición, que figurará en el formulario impreso;

- ii) el título de la invención;

- iii) indicaciones relativas al solicitante y al mandatario, si procede;

- iv) información relativa al inventor, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 123bis.5.

b) La solicitud deberá ir firmada.

**123bis.2 Título de la invención**

El título de la invención deberá ser breve (preferentemente de dos a siete palabras) y preciso.

**123bis.3 Nombres y direcciones**

a) Las personas naturales deberán ser mencionadas por sus apellidos y nombres, precediendo los apellidos a los nombres.

b) Las personas jurídicas deberán ser mencionadas por sus denominaciones oficiales completas.

c) Las direcciones deberán indicarse conforme a las exigencias habituales para una rápida distribución postal a la dirección indicada y, en todo caso, deberán comprender todas las unidades administrativas pertinentes, con inclusión del número de la casa, si existe. Se recomienda la dirección telegráfica y de telex, así como el número de teléfono, en caso de disponerse de estos datos.

d) Sólo se podrá indicar una dirección para cada solicitante, inventor o mandatario.

#### **123bis.4 Solicitante**

a) La solicitud deberá indicar el nombre, dirección, nacionalidad y domicilio del solicitante o, si hubiera varios solicitantes, de cada uno de ellos.

b) La nacionalidad del solicitante deberá indicarse mediante el nombre del Estado del que es súbdito.

c) El domicilio del solicitante deberá indicarse mediante el nombre del Estado en el que tiene su domicilio.

#### **123bis.5 Inventor**

a) Si el solicitante es el inventor, la solicitud deberá contener una declaración a este efecto.

b) Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá:

i) indicar el nombre y dirección del inventor;

ii) ir acompañada de una declaración en la que se precise el fundamento del derecho del solicitante a la patente; esta declaración deberá facilitarse en un número suficiente de ejemplares para que la Oficina de Patentes y el inventor o cada coinventor puedan disponer de un ejemplar.

c) Si hay coinventores, las disposiciones de los apartados a) y b) se aplicarán a cada uno de ellos.

#### **123bis.6 Exclusión de indicaciones adicionales**

a) La solicitud no deberá contener ninguna otra indicación que las mencionadas en las Reglas 123bis.1 a 123bis.5 y 123ter.

b) Si la solicitud contiene indicaciones distintas de las mencionadas en las Reglas 123bis.1 a 123bis.5 y 123ter, la Oficina de Patentes eliminará de oficio las indicaciones adicionales.

### **Regla 123ter: Representación**

#### **123ter.1 Representación**

a) Si el solicitante está representado por un mandatario, la solicitud deberá declararlo e indicar su nombre y dirección.

b) La designación de mandatario podrá hacerse en la propia solicitud o en un poder presentado a más tardar dos meses después de que la Oficina de Patentes haya sido advertida de la designación del mandatario. Si no se presentara el poder en dicho plazo, se reputarán nulos los actos realizados por el mandatario, con excepción de la presentación de la solicitud.

c) La designación del mandatario en la solicitud o en el poder irá firmada por el solicitante.

d) Si hay varios solicitantes y la solicitud no indica un mandatario que los represente a todos ellos (« mandatario común »), deberá designar como representante común a uno de los solicitantes.

e) Si hay varios solicitantes y la solicitud no indica un mandatario común ni representante común de conformidad con el párrafo d), se considerará representante común al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

### **Regla 123<sup>quater</sup>: Descripción**

#### **123<sup>quater</sup>.1 Manera de redactar la descripción**

a) La descripción deberá comenzar indicando el título de la invención tal como figure en la solicitud y deberá:

- i) precisar la esfera tecnológica a la que se refiere la invención;
- ii) indicar la tecnología anterior que, en la medida en que la conozca el solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión, la investigación y el examen de la invención y, de preferencia, deberá citar los documentos en los que se refleje dicha tecnología;
- iii) divulgar la invención en términos que permitan su comprensión y exponer las ventajas, si las hay, respecto a la tecnología anterior;
- iv) describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos, de haberlas;
- v) indicar, al menos, la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar la invención; esta indicación deberá hacerse utilizando ejemplos, cuando proceda, y referencias a los dibujos, de haberlos;
- vi) indicar de manera explícita, cuando ello no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial y la forma en que puede ser producida y utilizada o, si sólo puede ser utilizada, la manera en que puede utilizarse.

b) Convendrá seguir el método y el orden indicados en el párrafo a), a no ser que, por la naturaleza de la invención, un método o un orden diferentes permitan una mejor comprensión y una presentación más económica.

### **Regla 123<sup>quinques</sup>: Reivindicaciones**

#### **123<sup>quinques</sup>.1 Número y numeración de las reivindicaciones**

a) El número de reivindicaciones deberá ser razonable, habida cuenta de la naturaleza de la invención.

b) Si hay varias reivindicaciones, deberán ir numeradas de manera correlativa en números arábigos.

#### **123<sup>quinques</sup>.2 Referencias a otras partes de la solicitud**

a) Salvo cuando sea absolutamente necesario, las reivindicaciones no deberán fundarse, en lo concerniente a las características técnicas de la invención, en referencias a la descripción o a los dibujos. En particular, no deberán fundarse en referencias tales como « según se describe en la parte ... de la descripción » o « según la ilustración de la figura ... de los dibujos ».

b) Cuando la solicitud contenga dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones deberán ir seguidas preferentemente de signos de referencia remitiéndose a los dibujos relativos a esas características. Cuando se utilicen signos de referencia, deberán figurar preferentemente entre paréntesis. No deberán incluirse signos de referencia cuando no faciliten particularmente una comprensión más rápida de la reivindicación.

#### **123<sup>quinques</sup>.3 Manera de redactar las reivindicaciones**

a) La definición de la invención deberá hacerse en función de sus características técnicas.

b) Siempre que sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:

i) un preámbulo en el que se indiquen las características técnicas de la invención que son necesarias para su definición, pero que, en combinación, forman parte del estado de la técnica;

ii) una parte característica —precedida de las palabras «caracterizada en», «caracterizada por», «donde la mejora comprende», o cualquier otra palabra con el mismo sentido— en la que se expongan de manera concisa las características técnicas que, conjuntamente con las mencionadas en el punto i), se desea proteger.

#### **123quinquies.4 Reivindicaciones dependientes**

a) Cualquier reivindicación que comprenda todas las características de otra u otras reivindicaciones (reivindicaciones de forma dependiente, denominadas en adelante «reivindicaciones dependientes») deberá bacerlo mediante una referencia, a ser posible al comienzo, a esa o esas reivindicaciones, y deberá precisar las características adicionales reivindicadas. Toda reivindicación dependiente que se refiera a otras varias reivindicaciones («reivindicación dependiente múltiple») sólo deberá referirse a esas otras reivindicaciones en caso de alternativa. Las reivindicaciones dependientes múltiples no deberán servir de base a ninguna otra reivindicación dependiente múltiple.

b) Cada reivindicación dependiente deberá concebirse de manera que incluya todas las limitaciones contenidas en la reivindicación a la que se refiere o, si se trata de una reivindicación dependiente múltiple, que incluya todas las limitaciones que figuren en aquella reivindicación junto con la cual haya de ser tomada en consideración.

c) Todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a una reivindicación anterior única y todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la medida de lo posible y de la manera más práctica posible.

### **Regla 123sexies: Dibujos**

#### **123sexies.1 Esquemas de etapas de procesos y diagramas**

Los esquemas de etapas de procesos y los diagramas se considerarán como dibujos.

### **Regla 123septies: Resumen**

#### **123septies.1 Contenido y forma del resumen**

a) El resumen deberá comprender:

i) una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales; esta síntesis deberá indicar el sector tecnológico al que pertenece la invención y deberá redactarse de manera que permita comprender claramente el problema tecnológico, la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y el uso principal o los usos principales de la invención;

ii) en su caso, la fórmula química que, entre todas las fórmulas que figuren en la solicitud, caracterice mejor a la invención.

b) El resumen deberá ser tan conciso como lo permita la divulgación (preferentemente de cincuenta a ciento cincuenta palabras).

c) El resumen no deberá contener declaraciones relativas a los méritos o al valor que se atribuya a la invención ni a sus supuestas aplicaciones.

d) Cada una de las principales características técnicas mencionadas en el resumen e ilustradas por un dibujo que figure en la solicitud deberá ir seguida de un signo de referencia entre paréntesis.

e) El resumen deberá ir acompañado del más significativo de los dibujos suministrados por el solicitante.

#### **123septies.2 Principios de redacción**

El resumen deberá redactarse de manera que sea un instrumento eficaz de selección a fines de búsqueda en el sector tecnológico de que se trate.

**Regla 123octies: Expresiones, etc., que no deberán utilizarse****123octies.1 Definición**

La solicitud no deberá contener:

- i) expresiones o dibujos contrarios a las buenas costumbres;
- ii) expresiones o dibujos contrarios al orden público;
- iii) declaraciones en las que se denigren productos o procedimientos de terceras personas o los méritos o la validez de solicitudes o patentes de terceras personas (se considera que la simple comparación con el estado de la técnica no es denigrante en sí misma);
- iv) declaraciones u otros elementos manifiestamente no pertinentes o superfluos.

**Regla 123novies: Terminología y signos****123novies.1 Terminología y signos**

- a) Las unidades de peso y medida deberán expresarse según el sistema métrico y, si se utiliza cualquier otro sistema, también deberán expresarse según el sistema métrico.
- b) Las temperaturas deberán expresarse en grados centígrados y, si se utiliza cualquier otro sistema, también deberán expresarse en grados centígrados.
- c) La densidad deberá expresarse en unidades métricas.
- d) Para las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, deberán respetarse las prescripciones de la práctica internacional; para las fórmulas químicas habrá que utilizar los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.
- e) En general, no convendrá utilizar nada más que los términos, signos y símbolos técnicos generalmente aceptados en el ramo.

**123novies.2 Constancia**

La terminología y los signos de la solicitud deberán ser constantes.

**Regla 123decies: Condiciones materiales de la solicitud**

*Esquema:* En esta regla se debería indicar el número de ejemplares de la solicitud, su idioma, las posibilidades de reproducción, el papel que se ha de utilizar, las hojas de la solicitud, los márgenes, los dibujos, etc. La Regla 11 del Reglamento del PCT podría servir de modelo para ello.

**Regla 124: Tasa de presentación****124.1 Tasa de presentación**

La tasa de presentación será de [ . . . ].

**Regla 125: Unidad de la invención****125.1 Reivindicaciones de categorías diferentes**

Se entenderá que el Artículo 125 permite, en particular, una u otra de las dos posibilidades siguientes:

i) además de una reivindicación independiente para un producto determinado, la inclusión en la misma solicitud de una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de dicho producto, y la inclusión en la misma solicitud de una reivindicación independiente para una utilización de dicho producto; o

ii) además de una reivindicación independiente para un procedimiento determinado, la inclusión en la misma solicitud de una reivindicación independiente para un aparato o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de dicho procedimiento.

### **125.2 Reivindicaciones de una sola y misma categoría**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 125, se permitirá incluir en la misma solicitud dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría que no puedan ser cubiertas fácilmente por una sola reivindicación genérica.

### **125.3 Reivindicaciones dependientes**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 125, se permitirá incluir en la misma solicitud un número razonable de reivindicaciones dependientes, relativas a formas específicas de la invención objeto de una reivindicación independiente, aun cuando pueda considerarse que las características de una o varias reivindicaciones dependientes constituyen por sí mismas una invención.

## **Regla 126: Solicitudes fraccionarias**

### **126.1 Referencia a la solicitud inicial**

Toda solicitud fraccionaria deberá contener una referencia a la solicitud inicial.

### **126.2 Prioridad**

a) Si el solicitante quiere hacer valer para la solicitud fraccionaria una prioridad reivindicada para la solicitud inicial, la solicitud fraccionaria deberá contener una petición en este sentido. En tal caso, la declaración de prioridad y los documentos presentados de conformidad con la Regla 127 para la solicitud inicial valdrán también para la solicitud fraccionaria.

b) Si se han reivindicado para la solicitud inicial las prioridades de varias solicitudes anteriores, sólo las que sean aplicables a la solicitud fraccionaria podrán ser admitidas para ésta.

## **Regla 127: Declaración de prioridad**

### **127.1 Contenido de la declaración**

a) La declaración a que se refiere el Artículo 127.1) deberá indicar:

i) la fecha de la solicitud anterior;

ii) el número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b);

iii) el símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo c);

iv) el nombre del Estado en el que se haya presentado la solicitud anterior o, si la solicitud anterior es una solicitud regional o internacional, el nombre del Estado o los Estados para los que se haya presentado;

v) si la solicitud anterior es una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual se haya presentado.

b) Si no se conoce el número de la solicitud anterior en el momento de efectuarse la presentación de la declaración prevista en el párrafo a), podrá ser comunicado en un plazo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud que contenga la declaración.

c) Si no se ha asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, o si aún no se le ha asignado en el momento de efectuarse la presentación de la declaración prevista en el párrafo a), el solicitante deberá indicarlo en dicha declaración. La Oficina de Patentes podrá invitar al solicitante a que presente las pruebas de sus alegaciones dentro de los tres meses siguientes a esa invitación.

### **127.2 Modificación de la declaración**

El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración prevista en el Artículo 127.1) en cualquier momento antes de que se conceda la patente.

### **Regla 127bis: Copia y traducción de la solicitud anterior**

#### **127bis.1 Copia de la solicitud anterior**

a) En caso de aplicación del Artículo 127.2), el plazo para suministrar la copia certificada de la solicitud anterior será de tres meses a partir de la fecha de petición de la Oficina de Patentes.

b) Si la copia prevista en el párrafo a) ya hubiera sido suministrada para otra solicitud, el solicitante podrá remitirse a esa otra solicitud en su respuesta a la Oficina de Patentes.

#### **127bis.2 Traducción de la solicitud anterior**

Si el idioma de la solicitud anterior no es el mismo que el de la solicitud, la Oficina de Patentes podrá requerir al solicitante para que, en un plazo de tres meses contados desde la petición de la Oficina de Patentes, presente una traducción de la solicitud anterior en el idioma de la solicitud, a menos que esa traducción ya haya sido hecha para otra solicitud.

### **Regla 127ter: Prioridades múltiples**

#### **127ter.1 Aplicación de las Reglas 127 y 127bis**

Las Reglas 127 y 127bis serán aplicables cuando se reivindiquen las prioridades de varias solicitudes anteriores. Como quiera que sea, las indicaciones relativas a esas solicitudes anteriores podrán figurar en una sola declaración.

### **Regla 127quater: Exigencias no satisfechas**

*Esquema:* Esta regla podría abarcar dos disposiciones. La primera disposición, que trataría de la invitación a efectuar correcciones conforme al Artículo 127.4), fijaría el plazo para la presentación de la corrección; previa solicitud motivada, la Oficina de Patentes podría conceder una prórroga del plazo. La segunda disposición precisaría que el solicitante, en su caso, deberá ser informado por escrito de los motivos que han inducido a la Oficina de Patentes a decidir considerar como no presentada la reivindicación de prioridad.

### **Regla 128: Informaciones relativas a las solicitudes y patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes**

*Esquema:* Esta regla debería tratar de los plazos de respuesta a las peticiones previstas en los párrafos 1), 2) y 3) del Artículo 128. Estos plazos no deberían fijarse directamente en la Regla 128, la cual indicaría solamente un mínimo y un máximo (de dos a seis meses, por

ejemplo); la Oficina de Patentes fijaría el plazo en cada caso según las circunstancias y, previa petición motivada, podría conceder una prórroga del plazo. Además, para los casos en que el solicitante respondiese que los documentos requeridos aún no estaban disponibles, la Regla 128 debería dar a la Oficina de Patentes la facultad de suspender el procedimiento de examen de la solicitud hasta que se hubiesen suministrado tales documentos.

### **Regla 129: Retiro de la solicitud**

#### **129.1 Retiro de la solicitud**

- a) El retiro de la solicitud se efectuará mediante declaración escrita dirigida a la Oficina de Patentes.
- b) En caso de retiro de la solicitud, no se reembolsará la tasa de presentación.

### **Regla 130: Fecha de presentación**

*Esquema:* Esta regla podría constar de cuatro disposiciones. La primera de ellas podría estipular que, al recibir una solicitud, la Oficina de Patentes consigne la fecha de recepción efectiva y un número en la solicitud y en cada uno de los pliegos recibidos; cuando se reciban pliegos en días diferentes o cuando se efectúen correcciones, o también en el caso de que se proporcionen los dibujos que faltaran, la Oficina de Patentes corregirá la fecha consignada en la solicitud (quedando, empero, legible la fecha o las fechas anteriormente consignadas), indicando la fecha más reciente, a no ser que se trate del resumen (en cuyo caso, no se modificará la fecha indicada en la solicitud); la Oficina de Patentes examinará a la mayor brevedad si la solicitud no satisface las exigencias establecidas en el Artículo 130.1 a). La segunda disposición debería tratar de la invitación a efectuar correcciones (Artículo 130.1 b)), que deberá dirigirse al solicitante dentro de un plazo breve; la Oficina de Patentes establecerá el plazo para la presentación de la corrección, plazo que no deberá ser inferior a diez días ni superior a un mes a contar de la fecha en que se curse la invitación; previa solicitud motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga del plazo; si la solicitud no contiene las informaciones necesarias para enviar la invitación al solicitante para que haga las correcciones, por ejemplo, si faltan el nombre y dirección del solicitante o del mandatario, la Oficina de Patentes insertará la invitación en el expediente de la solicitud. La tercera disposición podría precisar que deberá informarse por escrito al solicitante, en su caso, sobre los motivos que hubieran inducido a la Oficina de Patentes a decidir que se considere la solicitud como no presentada. En la cuarta disposición podría estipularse que la Oficina de Patentes, cuando se haya concedido una fecha de presentación para la solicitud, envíe al solicitante un certificado de presentación en forma de copia de la solicitud con indicación de la fecha y del número de presentación.

### **Regla 130bis: Examen de forma**

*Esquema:* La presente regla podría constar de tres disposiciones. La primera de ellas podría tratar de la invitación a efectuar correcciones (Artículo 130.3 b)), que deberá dirigirse al solicitante lo antes posible; la Oficina de Patentes fijará un plazo para la presentación de la corrección, plazo que no podrá ser inferior a un mes ni superior, salvo en casos excepcionales, a dos meses a contar de la fecha de la invitación; previa petición motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga del plazo. Una segunda disposición podría precisar que toda desestimación de la solicitud, pronunciada en virtud del Artículo 130.3 b), no afectará a la fecha de presentación, la cual se establece con carácter definitivo. La tercera disposición podría fijar la cuantía de la tasa adeudada por el solicitante cuando no proporciona resumen, tasa que se reembolsará si la Oficina de Patentes no prepara ningún resumen (por haberse retirado o desestimado la solicitud entre tanto) y podría establecer un plazo (por ejemplo, de un mes) para el pago de dicha tasa; previa petición motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga del plazo.

### **Regla 131: Examen de fondo**

*Esquema:* Esta regla podría estipular que la Oficina de Patentes establezca un plazo para que el solicitante responda a la invitación prevista en el Artículo 131.2); dicho plazo deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias y deberá establecer entre uno y tres meses a contar de la fecha de la invitación; previa solicitud motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga del plazo.

### **Regla 132: Publicación de la mención de la concesión de la patente**

*Esquema:* Esta regla podría precisar el contenido de la publicación en el Boletín de la mención de la concesión de la patente, a saber: número de la patente; nombre y dirección del titular de la patente; nombre y dirección del inventor, a no ser que éste haya pedido que su nombre no figure en la patente; nombre y dirección del mandatario, en su caso; fecha de presentación de la solicitud; suponiendo que se hubiera reivindicado una prioridad y si se estima fundada, indicación de la prioridad, de su fecha y del nombre del país en el que (o del país o los países para los que) se ha presentado la solicitud anterior; fecha de la patente; si una persona con derecho a la patente hubiera informado a la Oficina de Patentes que ha iniciado una acción contra el solicitante en base al Artículo 121, y si la Oficina de Patentes no hubiera recibido entre tanto copia de la sentencia firme pronunciada sobre esta acción, indicación de que en la fecha de concesión de la patente hay un proceso pendiente entre esa persona y el solicitante; título de la invención; resumen; si hay dibujos, el dibujo más significativo; símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes. Ha de señalarse que en el Boletín no se publican la descripción, las reivindicaciones ni los eventuales dibujos distintos del más significativo.

### **Regla 132bis: Certificado de concesión**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido del certificado de concesión previsto en el Artículo 132.2) ii) a saber: el número de la patente; el nombre y dirección del titular de la patente; la fecha de presentación y, en su caso, de prioridad de la solicitud; la fecha de concesión de la patente; el título de la invención. El certificado irá firmado por el Director de la Oficina de Patentes.

### **Regla 132ter: Contenido de la patente**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la patente, que sería el mismo que el de la publicación prevista en la Regla 132, salvo que la patente contendría la descripción, reivindicaciones y todos los dibujos eventuales.

### **Regla 132quater: Tasa por la obtención de un ejemplar de la patente**

*Esquema:* Esta regla fijaría la cuantía de la tasa devengada por la obtención de un ejemplar de la patente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 132.2) iv). La cuantía de esta tasa debería ser independiente del número de páginas de la patente.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO V:  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE O DEL TITULAR  
DE LA PATENTE**

[No hay reglas relativas al Capítulo V (Artículos 134 a 137).]

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO VI:  
DURACION DE LA PATENTE Y TASAS ANUALES**

**Regla 138: Duración de la patente y prórroga**

*Esquema:* Esta regla podría contener tres disposiciones. La primera disposición precisaría las condiciones de forma de la solicitud de prórroga y fijaría la cuantía de la tasa correspondiente. La segunda disposición diría que la Oficina de Patentes deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro del plazo de seis meses a contar de su presentación, que la patente se presumirá prorrogada mientras la Oficina de Patentes no haya pronunciado una decisión negativa y que la patente quedará automáticamente prorrogada por cinco años si no se ha pronunciado decisión alguna al respecto al expirar el susodicho plazo de seis meses. La tercera disposición indicaría los datos que deberían inscribirse en el Registro de Patentes y los que deberían publicarse en el Boletín en caso de prórroga de la duración de la patente.

**Regla 139: Tasas anuales**

*Esquema:* Esta regla podría contener cuatro disposiciones. La primera fijaría la cuantía de las tasas anuales, que aumentaría progresivamente con el número de años. La segunda disposición fijaría la cuantía de la sobretasa que habría que pagar si una tasa anual fuese pagada durante el plazo de gracia de seis meses. La tercera disposición indicaría los datos que deberán inscribirse en el Registro de Patentes y los que deberán publicarse en el Boletín en caso de caducidad de la patente por falta de pago de una tasa anual. La cuarta disposición precisaría que las tasas anuales no son reembolsables.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO VII:  
CAMBIOS EN LA PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE LA SOLICITUD DE  
PATENTE O DE LA PATENTE**

[No hay reglas relativas al Artículo 141.]

**Regla 140: Cambios en la propiedad de la solicitud de patente o de la patente**

*Esquema:* Esta regla diría que la inscripción podrá ser solicitada por el antiguo titular, por el nuevo titular o por ambos en común. La solicitud de inscripción deberá ir firmada y deberá indicar el número de la solicitud de patente o de la patente, el nombre del antiguo titular y el nombre, dirección, nacionalidad y domicilio del nuevo titular, debiendo facilitarse las indicaciones relativas al nuevo titular conforme a las descripciones de las Reglas 123bis.3 y 4. La solicitud de inscripción deberá ir acompañada de documentos que prueben a satisfacción de la Oficina de Patentes el cambio de propiedad; estos documentos

serán confidenciales. Se precisará la cuantía de la tasa prevista en el Artículo 140.2). La Oficina de Patentes denegará la inscripción del cambio de propiedad si no se han cumplido las condiciones prescritas anteriormente o si no se ha pagado la tasa. Si el cambio de propiedad concierne a una solicitud de patente, la Oficina de Patentes procederá a la inscripción reemplazando en la solicitud prevista en el Artículo 123.2) a) las informaciones relativas al antiguo solicitante por las informaciones antes mencionadas relativas al nuevo solicitante. Si el cambio de propiedad afecta a una patente, la Oficina de Patentes inscribirá en el Registro de Patentes el nombre y dirección del nuevo titular así como la fecha de inscripción. La Oficina de Patentes expedirá al nuevo titular un certificado de inscripción indicando el número de la solicitud de patente o de la patente, el nombre del antiguo titular, el nombre del nuevo titular, la fecha de la solicitud de inscripción y la fecha de inscripción; se insertará una copia de este certificado en el expediente de la solicitud de patente o de la patente. Por último, si el cambio de propiedad se refiere a una patente, la Oficina de Patentes publicará en el Boletín los datos contenidos en el certificado de inscripción. Ha de señalarse que esta regla, en caso de adopción de la Tercera Parte \* de la Ley tipo (examen y registro de contratos), podría simplificarse en cuanto se refiere a los cambios de propiedad derivados de contratos de cesión: podría limitarse a imponer a la Oficina de Patentes la obligación de insertar en el expediente de la solicitud de patente o de inscribir en el Registro de Patentes, según proceda, una referencia al registro efectuado en el Registro de Contratos establecido en virtud de la Tercera Parte\* y expedir al nuevo titular un certificado correspondiente, del que se insertaría una copia en el expediente de la solicitud de patente o de la patente, operaciones que no devengarían ninguna tasa.

#### REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO VIII: LICENCIAS CONTRACTUALES

[No hay reglas relativas a los Artículos 142, 144, 145 y 146.]

#### **Regla 143: Inscripción de los contratos de licencia**

*Esquema:* Esta regla, que no tiene razón de existir si no se adopta la Tercera Parte \* de la Ley tipo (examen y registro de contratos), diría que la inscripción podrá ser solicitada por el licenciante, por el licenciataro o por ambos en común. La solicitud de inscripción deberá ir firmada e indicar el número de la solicitud de patente o de la patente así como el nombre y dirección de las partes en el contrato. Se precisará la cuantía de la tasa prevista en el Artículo 143.2). La Oficina de Patentes denegará la inscripción si no se han cumplido las condiciones prescritas anteriormente o si no se ha abonado la tasa. Si el contrato de licencia se refiere a una solicitud de patente, la Oficina de Patentes efectuará la inscripción insertando en el expediente de la solicitud una mención del hecho de que se ha concertado un contrato de licencia, incluyendo el nombre de las partes, mención que deberá inscribirse en el Registro de Patentes en el momento de la concesión de la patente. Si el contrato de licencia se refiere a una patente, la Oficina de Patentes inscribirá en el Registro de Patentes una mención similar, la que, además, contendrá la fecha de inscripción. La Oficina de Patentes expedirá a ambas partes un certificado de inscripción indicando la fecha de la inscripción.

---

\* Aún no publicada.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO IX:  
LICENCIAS NO VOLUNTARIAS**

[No hay reglas relativas a los Artículos 147, 148, 149 y 153.]

**Regla 150: Forma de la solicitud**

**150.1 Formulario impreso**

La solicitud deberá hacerse en un formulario impreso.

**150.2 Posibilidad de obtener formularios**

La Oficina de Patentes facilitará gratuitamente ejemplares del formulario impreso.

**Regla 150bis: Contenido de la solicitud**

**150bis.1 Contenido**

- a) La solicitud deberá contener:
- i) una petición, que figurará en el formulario impreso;
  - ii) el número de la patente con respecto a la cual se solicita la licencia no voluntaria, y, si la solicitud se funda en el Artículo 149, el número de la patente de la que sea titular el solicitante;
  - iii) indicaciones relativas al solicitante;
  - iv) una exposición de motivos, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 150ter;
  - v) la indicación del plan previsto por el solicitante para explotar industrialmente la invención patentada, con inclusión, si la solicitud está fundada en el Artículo 148, de la prueba de que el solicitante tiene capacidad para explotar industrialmente en el país la invención patentada.
- b) La solicitud deberá estar firmada.

**150bis.2 Solicitante**

- a) La solicitud deberá indicar el nombre, la dirección, la nacionalidad y el domicilio del solicitante.
- b) En lo concerniente a la indicación del nombre y la dirección del solicitante será aplicable la Regla 123bis.3.
- c) La nacionalidad del solicitante deberá indicarse haciendo constar el nombre del Estado de que es súbdito.
- d) El domicilio del solicitante deberá indicarse haciendo constar el nombre del Estado en el que tiene su domicilio.

**Regla 150ter: Motivos**

**150ter.1 Motivos**

Los motivos en que se funde la solicitud deberán indicarse mediante mención de la disposición aplicable a juicio del solicitante (Artículo 148, Artículo 149.1) o Artículo 149.2)) y mediante la mención de los hechos que, a juicio del solicitante, justifican la concesión de una licencia no voluntaria.

### **Regla 150<sup>quater</sup>: Tasas**

#### **150<sup>quater</sup>.1 Tasas**

La tasa prevista en el Artículo 150.4) será de [...].

### **Regla 151: Plazos para las partes**

#### **151.1 Plazo para la corrección de la solicitud**

En caso de aplicación del Artículo 151.1), última frase, la Oficina de Patentes dará al solicitante un plazo de un mes para corregir la solicitud.

#### **151.2 Plazo para la presentación de observaciones**

La Oficina de Patentes dará al titular de la patente y a cualquiera de las otras personas mencionadas en el Artículo 151.2) c) un plazo de tres meses para presentar sus observaciones por escrito sobre la solicitud y la prueba o pruebas que la acompañen. Cualquiera de las personas previstas en el Artículo 151.2) b) deberá presentar sus observaciones por escrito en el mismo plazo.

#### **151.3 Plazo para llegar a un acuerdo**

Cuando las partes soliciten una suspensión de la audiencia prevista en el Artículo 151.2) e) para tratar de llegar a un acuerdo, la Oficina de Patentes les concederá a tal fin un plazo de un mes como máximo, al término del cual se reanudará la audiencia.

#### **151.4 Prórroga de los plazos**

Previa solicitud motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga de los plazos previstos en las Reglas 151.1, 151.2 y 151.3.

### **Regla 151<sup>bis</sup>: Inscripción y publicación de la decisión de la Oficina de Patentes**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la inscripción de la decisión de la Oficina de Patentes (Artículo 151.2) f)), a saber: la fecha y naturaleza de la decisión (concesión o denegación), el nombre y dirección del beneficiario de la licencia no voluntaria (o del solicitante en caso de decisión de denegación), la disposición aplicable en virtud de la cual se concede la licencia (o ha sido solicitada) y la fecha de presentación de la solicitud. Además, esta regla precisaría el contenido de la publicación en el Boletín de la decisión de la Oficina de Patentes, que sería la misma que la de la inscripción, pero con adición del número de la patente o patentes en cuestión y, en caso de decisión de concesión, los elementos previstos en el Artículo 151.3).

### **Regla 151<sup>ter</sup>: Plazos para la Oficina de Patentes**

#### **151<sup>ter</sup>.1 Plazos para la Oficina de Patentes**

La Oficina de Patentes, con preferencia en los plazos que se indican a continuación, procederá a los actos siguientes:

i) rechazo de la solicitud o notificación de la solicitud y de la prueba o pruebas que la acompañen con invitación a presentar observaciones: tres meses a partir de la presentación de la solicitud;

ii) notificación de las observaciones al solicitante y convocatoria a la audiencia: seis meses a partir de la presentación de la solicitud;

iii) adopción de la decisión, si no se ha adoptado al término de la audiencia: un mes a partir del momento en que finalice la audiencia;

iv) inscripción, publicación y notificación de la decisión: un mes a partir del momento en que finalice la audiencia, si la decisión se ha adoptado al término de ésta, o dos meses a partir del momento en que finalice la audiencia, en caso contrario.

### **Regla 152: Recursos**

*Esquema:* Esta regla podría contener dos disposiciones. La primera disposición precisaría el contenido de la inscripción de la decisión del Ministro (Artículo 152.1 c)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín. La segunda disposición precisaría el contenido de la inscripción de la decisión del tribunal (Artículo 152.2 b)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín.

### **Regla 154: Transmisión de la licencia no voluntaria**

#### **154.1 Solicitud de autorización**

La solicitud de autorización deberá ir acompañada de la prueba de la transmisión del establecimiento o de la parte del establecimiento en el que se explote industrialmente la invención patentada.

#### **154.2 Consultas**

Una vez en posesión de la solicitud de autorización acompañada de la prueba requerida, la Oficina de Patentes las notificará al titular de la patente y a cualquiera de las personas mencionadas en el Artículo 151.4) y les invitará a presentar por escrito sus observaciones en un plazo de un mes a contar de la notificación. Previa petición motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga de este plazo.

#### **154.3 Inscripción y publicación de la decisión de la Oficina de Patentes**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la inscripción de la decisión de la Oficina de Patentes (Artículo 154.2 d)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín.

#### **154.4 Inscripción y publicación de la decisión del Ministro**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la inscripción de la decisión del Ministro (Artículo 154.2 f)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín.

### **Regla 155: Modificación y revocación de la licencia no voluntaria**

#### **155.1 Modificación y revocación de la licencia no voluntaria**

Las Reglas 150, 150*bis*, 150*ter*, 150*quater*, 151, 151*bis*, 151*ter* y 152 serán aplicables, por analogía, a la modificación o a la revocación de la licencia no voluntaria.

#### **Regla 155*bis*: Renuncia a la licencia no voluntaria**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la inscripción de la renuncia a la licencia no voluntaria (Artículo 155.4)) y el contenido de la publicación de esta renuncia en el Boletín.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO X:  
EXPLOTACION POR EL GOBIERNO O POR TERCEROS  
AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO**

**Regla 156: Explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno**

*Esquema:* Esta regla podría comprender tres disposiciones. La primera disposición precisaría el contenido de la inscripción de la decisión del Ministro (Artículo 156.3 a)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín. La segunda disposición precisaría el contenido de la inscripción de la decisión de la Oficina de Patentes (Artículo 156.3 b)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín. La tercera disposición precisaría el contenido de la inscripción de la decisión del tribunal (Artículo 156.4 c)) y el contenido de la publicación de esta decisión en el Boletín.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO XI:  
RENUNCIA Y NULIDAD**

[No hay reglas relativas al Artículo 158.]

**Regla 157: Inscripción y publicación de la renuncia a la patente**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la inscripción de la renuncia a la patente y el contenido de la publicación de esa renuncia en el Boletín.

**Regla 159: Inscripción y publicación de la nulidad de la patente**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido de la inscripción de la nulidad de la patente y el contenido de la publicación de esa nulidad en el Boletín.

**REGLAS RELATIVAS AL CAPITULO XII:  
INFRACCION**

[No hay reglas relativas al Capítulo XII (Artículos 160 a 164).]



**LISTA DE EXPERTOS Y OTROS PARTICIPANTES  
EN EL GRUPO DE TRABAJO MENCIONADO  
EN LA INTRODUCCION**



**LISTA DE EXPERTOS Y OTROS PARTICIPANTES  
EN EL GRUPO DE TRABAJO MENCIONADO  
EN LA INTRODUCCION\***

I.

EXPERTOS

	<i>Reuniones</i>
Sr. G. Albrechtskirchinger, Abogado, <i>República Federal de Alemania</i>	II, VII
Sr. A. G. de Alencar, Consejero, Misión Permanente de <i>Brasil</i> , Ginebra, Suiza	II
Sr. J. Alvarez Soberanis, Subdirector, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Industria y Comercio	I, II
Director General, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Industria y Comercio	III, IV
Director General, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, <i>México</i>	VI, VII, VIII
Sr. A. Amerasinghe, Secretary, Patents, Trademarks and Copyright Committee, <i>Sri Lanka</i>	I, II, III
Sr. G. A. Ancarola, Asesor, Ministerio de Economía, <i>Argentina</i>	IV, V, VI, VII, VIII
Sr. B. Ardo, Directeur adjoint de l'industrie, <i>Camerún</i>	VII
Sr. A. G. Bahadian, Primer Secretario, Misión Permanente de <i>Brasil</i> , Ginebra, Suiza	VI, VII
Sr. A. Bolbol, Director de Asuntos Jurídicos, Oficina de Patentes, <i>Egipto</i>	I, II
Sr. H. Bouhalila, Conseiller, Direction générale, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle	II, III
Chef du Département des inventions, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Argelia</i>	IV, V, VI, VII, VIII
Sr. D. Čemalović, Jefe de Sección, Oficina Federal de Patentes, <i>Yugoslavia</i>	I, VII
Sr. G. A. Clark, Vice-President, Sunbeam Corporation, <i>Estados Unidos de América</i>	I, II, III, IV, V, VII, VIII
Sr. J. Delicado Montero-Ríos, Jefe, Servicio de Invenciones y Creaciones de Forma, Registro de la Propiedad Industrial	II, III, IV
Director, Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales, <i>España</i>	VII, VIII
Sr. D. Ebongue Sone, Directeur adjoint de l'industrie, <i>Camerún</i>	I, II, III, IV, V, VI
Sr. E. A. Esteban, Asesor Legal, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Argentina</i>	I, II
Sr. B. Fathallah, Administrateur conseiller chargé du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale	VI
Attaché de Cabinet, Ministère du commerce, <i>Túnez</i>	VIII
Sr. A. Figueira Barbosa, Secretario Interino para la Transferencia de Tecnología, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Brasil</i>	I
Sr. E. Fischer, Director del Departamento de Patentes, Metallgesellschaft SA, <i>República Federal de Alemania</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. M. Gabay, Deputy Attorney General and Commissioner of Patents, Designs and Trade Marks	I, II, III
Director General, Ministry of Justice, <i>Israel</i>	IV, V, VI, VII
Sr. K. Gueblaoui, Chef des Bureaux de la propriété industrielle	I, III
Chef du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale, <i>Túnez</i>	IV
Sr. Hartono Prodjomardojo, Director, Direktorat Patent	V
Funcionario Superior, Ministerio de Justicia, <i>Indonesia</i>	VII
Sr. V. Iliyn, Director Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Comité Estatal de Invenciones y Descubrimientos de la URSS, <i>Unión Soviética</i>	VI, VII, VIII

\* Queda entendido que el hecho de que un experto u otro participante figure en la presente lista no entraña que todos los elementos de la Ley tipo reflejen necesariamente sus opiniones.

	<i>Reuniones</i>
Sra. D. Januszkiewicz, Jefe de la Sección de Cooperación Internacional, Oficina de Patentes, <i>Polonia</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII
Sr. J. King'Arui, Senior Assistant Registrar-General Deputy Registrar of Trade Marks and Patents, Department of the Registrar-General, <i>Kenya</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sra. L. Lebedeva, Jefe de la Sección Jurídica, ISNIPI, <i>Unión Soviética</i>	II, III, IV, V
Sr. D. O. Lewis, Manager, Patents Department, Babcock & Wilcox Ltd., <i>Reino Unido</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. K. Luanda, Chef de Division, Département de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce, <i>Zaire</i>	VIII
Sr. A. Omar, Director General, Oficina de Patentes, Academia de Investigación Científica y Tecnológica, <i>Egipto</i>	III, IV, V, VI, VII
Sr. C. A. Passalacqua, Segundo Secretario, Misión Permanente de la <i>Argentina</i> , Ginebra, Suiza	III
Sr. Y. Plasseraud, Conseil en brevets d'invention, <i>Francia</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. J. M. Rodríguez Padilla, Director General, Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas Director General, Comité Estatal de Ciencia y Técnica, <i>Cuba</i>	II, III, IV, VI, VIII
Sr. M. Sanmuganathan, Additional Secretary, Ministry of Trade, <i>Sri Lanka</i>	IV, V, VI
Sr. Soegondo Sumodiredjo, Director General de Derecho y Legislación, Ministerio de Justicia Consejero, Ministerio de Justicia, <i>Indonesia</i>	I, II, III, IV
Sr. Z. Szilvássy, Vicepresidente, Oficina Nacional de Invenciones, <i>Hungría</i>	I, II, III, V, VI, VII, VIII
Sr. Tshinkela Malamba Nsakala, Chef de la Division de la propriété industrielle, Département de l'économie nationale, <i>Zaire</i>	II, III, IV, V, VI, VII

## II.

## ACOMPAÑANTES DE LOS EXPERTOS

	<i>Reuniones</i>
Sr. M. Arruda, Supervisor de Transferencia de Tecnología, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Brasil</i>	I
Sr. L. E. Bertone, Abogado, Asesor en asuntos de propiedad industrial, <i>Argentina</i>	VII, VIII
Sr. Elebe Lisembe, Primer Secretario, Misión Permanente del <i>Zaire</i> , Ginebra, Suiza	II
Sr. Hartono Prodjomardojo, Director, Direktorat Patent, <i>Indonesia</i>	I
Sr. V. Iliyn, Director Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Comité Estatal de Invenciones y Descubrimientos de la URSS, <i>Unión Soviética</i>	III, IV, V
Sr. C. Iriarte, Jefe, Departamento Análisis Legal, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, <i>México</i>	IV
Srta. M. Madani, Juriste, Département du transfert des techniques, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Argelia</i>	VII
Sr. A. Ortega Lechuga, Jefe de la Sección de Explotación y Licencias, Registro de la Propiedad Industrial, <i>España</i>	II
Sr. G. Pusztai, Jefe de Sección, Oficina Nacional de Invenciones Jefe de Departamento, Oficina Nacional de Invenciones, <i>Hungría</i>	II, III, V, VI, VII, VIII
Sr. R. Rangel, Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, <i>México</i>	VII
Sr. K. Saenko, Consejero, Misión Permanente de la <i>Unión Soviética</i> , Ginebra, Suiza	VII
Sr. G. Simonic, Consejero, Oficina Nacional de Invenciones, <i>Hungría</i>	I
Sr. A. Zaitsev, Consejero, Misión Permanente de la <i>Unión Soviética</i> , Ginebra, Suiza	II, III
Sr. B. Žarković, Director Adjunto, Oficina Federal de Patentes, <i>Yugoslavia</i>	VII
Srta. L. Zebdji, Conseiller juridique, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle Chef du Service coopération, études et législation, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Argelia</i>	III, VIII

## III.

## OBSERVADORES

## a) Organismos de las Naciones Unidas

	<i>Reuniones</i>
<i>Naciones Unidas (ONU)</i>	
Sr. H. Einhaus, Jefe, Oficina de Ciencia y Tecnología, Sección Ginebra, Ginebra, Suiza	II, III
<i>Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)</i>	
Sr. S. Patel, Jefe, División de Transferencia de Tecnología, Ginebra, Suiza	II
Sr. P. Roffe, Transfer of Technology Officer, Ginebra, Suiza	I, II, IV
Sr. D. Chudnovsky, Economista, Ginebra, Suiza	VI, VII, VIII
Sr. P. O'Brien, Economista, Ginebra, Suiza	III
Sr. A. Omer, Economista, Ginebra, Suiza	VII
Sra. G.-V. Koch, Economista adjunto, Ginebra, Suiza	III
<i>Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)</i>	
Sr. S. Arghyros, Administrador Adjunto para el Desarrollo Industrial, Viena, Austria	IV
<i>Organización Internacional del Trabajo (OIT)</i>	
Sra. R. Cuvillier, Sección de Trabajores No Manuales, Ginebra, Suiza	II
Srta. S. C. Cornwell, Servicio de Empleados y Trabajadores Intelectuales, Ginebra, Suiza	VII, VIII

## b) Organizaciones Intergubernamentales

<i>Centro de Desarrollo Industrial para los Estados Arabes (IDCAS)</i>	
Sr. A. Abdel Hak, Jefe de la Sección de Legislación Industrial, El Cairo, Egipto	I
<i>Junta del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino)</i>	
Sr. A. Vidales, Departamento Jurídico, Lima, Perú	VII
<i>Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)</i>	
Sr. D. Ekani, Director General, Yaoundé, Camerún	IV, V, VI
<i>Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA)</i>	
Sr. G.-A. Vargas, Consejero Jurídico, Ginebra, Suiza	VII

## c) Organizaciones Internacionales No Gubernamentales

<i>Asociación Interamericana de Abogados (AIAA)</i>	
Sr. A. Ladrón de Guevara, Miembro del Consejo de la AIAA, Lima, Perú	I, II, III, IV, V, VII, VIII
<i>Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI)</i>	
Sr. E. D. Aracama Zorraquín, Presidente de la ASIPI, Buenos Aires, Argentina	I, II, III, IV
Sr. G. E. Dannemann, Abogado, Rio de Janeiro, Brasil	VII

## Reuniones

*Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI)*

Sr. S. P. Ladas, Tesorero General de la AIPPI, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América	I
Sr. H. Wichmann, Consejero de Patentes, Basilea, Suiza	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accord techniques et de la documentation, Pétchiney Ugine Kuhlmann, Paris, Francia	I

*Cámara de Comercio Internacional (CCI)*

Sr. S. Pretnar, Presidente del Grupo de Trabajo sobre « Transferencia de Tecnología » (Comisión de la Propiedad Industrial), Belgrado, Yugoslavia	I
Sr. G. Gansser, Director Adjunto, Ciba-Geigy SA, Basilea, Suiza	I, II, IV, V, VI
Sr. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pétchiney Ugine Kuhlmann, Paris, Francia	III
Sr. D. Vincent, Consultant in Industrial Property, Withers & Rogers, Londres, Reino Unido	VIII

*Consejo de Federaciones Industriales Europeas (CFIE)*

Sr. G. Gansser, Director Adjunto, Ciba-Geigy SA, Basilea, Suiza	I, II, III, IV, V, VI
---	-----------------------

*Federación Europea de Representantes de la Industria para la Propiedad Industrial (FEMIFI)*

Sr. J.-M. Dopchie, Directeur du Service de la propriété industrielle, N. V. Bekaert SA, Zwevegem, Bélgica	I, III
Sr. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pétchiney Ugine Kuhlmann, Paris, Francia	II
Sr. M. G. E. Meunier, Presidente Honorario de la FEMIFI, Charleroi, Bélgica	VIII

*Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA)*

Sr. H. Romanus, Past President of IFIA Chief Engineer, Estocolmo, Suecia	I, II III, IV, V, VI, VII, VIII
---	---------------------------------------

*Federación Internacional de Consejeros en Propiedad Industrial (FICPI)*

Sr. A. Braun, Tesorero General de la FICPI, Basilea, Suiza	I
--	---

*Licensing Executives Society (LES)*

Sr. F. Gevers, Treasurer of LES (International) Vice-President of LES (International) Conseil en brevets et licences, Amberes, Bélgica	I II, III, IV V, VI, VIII
Sr. J. Debetencourt, Conseil en brevets et licences, Bruselas, Bélgica	VII, VIII

*Pacific Industrial Property Association (PIPA)*

Sr. B. J. Kish, International Patent Counsel, Merck & Co., Rahway, New Jersey, Estados Unidos de América	I, II, V, VI
Sr. E. W. Adams, Patent Attorney, Director, Bell Telephone Laboratories, Holmdel, New Jersey, Estados Unidos de América	IV
Sr. D. M. Mezzapelle, International Patent Counsel, Bristol-Myers Company, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América	VII

*Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE)*

Sr. J.-M. Dopchie, Directeur du Service de la propriété industrielle, N. V. Bekaert SA, Zwevegem, Bélgica	I, III
Sr. G. Gansser, Director Adjunto, Ciba-Geigy SA, Basilea, Suiza	II, IV, V, VI
Sr. J. Neumann, Abogado, Henkel KGaA, Dusseldorf, República Federal de Alemania	VIII

## IV.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Dr. Arpad Bogsch, Director General

Sr. Klaus Pfanner, Director General Adjunto

Sr. Ludwig Baeumer, Director, División de Propiedad Industrial

Sr. Marino Porzio, Director, Oficina del Director General

Sr. François Curchod, Jefe de la Sección de Proyectos Especiales, División de Propiedad Industrial

Sr. A. Samuel Oddi, Jurista Principal, Sección de Proyectos Especiales, División de Propiedad Industrial

---

