

Divulgación de Origen

Acuerdo sobre los ADPIC y el Requisito de Divulgación en las Solicitudes de Patentes

**Thamara Romero
Lima**

8 y 9 de febrero 2016



**UNITED NATIONS
UNCTAD**

Tabla de contenido

- Obligaciones de información
- Divulgación en el derecho de patentes
- Estado de la técnica y la divulgación
- Requisito de divulgación de origen
- Una interfaz entre las leyes de ABS y el sistema IP
- El diseño de un requisito de divulgación del origen
 - Propósito
 - Formas
 - Objetivos
 - elementos

Obligaciones de información

- La **divulgación del origen** (y sus variantes) medio fundamental para asegurar que el sistema de PI sea compatible con los objetivos de ABS del CDB.
- **Bandera Roja!** medio para impedir la biopiratería y la **apropiación indebida de los RG y CT**
- Países en desarrollo han estado presionando en los distintos foros intergubernamentales para establecer la obligación de divulgar, en **las solicitudes de patentes**,
 - país de origen de los recursos biológicos,
 - País de origen de CT
 - Procedencia legal de recursos

Divulgación - Derecho de Patentes

- **Divulgación:** Parte clave de contrato social subyacente en el sistema de patentes - derechos exclusivos limitados en el tiempo a cambio de hacer pública la invención patentada
- **Art 29(1), ADPIC:** establece normas mínimas para la divulgación del derecho de patentes. Existen 2 aspectos claves relacionados con la divulgación en el Art 29:
 - El Que: Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera "suficientemente clara y completa" para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención
 - El Cómo: podrán exigir que el solicitante indique la "mejor manera de llevar a efecto la invención"

Divulgación, técnica anterior, y criterios de patentabilidad

- Divulgación revela la técnica – permite una mejor evaluación sobre el cumplimiento de los criterios de patentabilidad:
 - **Novedad:** Divulgación de la invención al público, en cualquier lugar del mundo, previamente a la solicitud de la patente - rechazo de la solicitud por falta de novedad (nov. mundial)
 - **Actividad Inventiva:** La invención no debe resultar obvia para una persona experta

Divulgación de origen: Obligaciones internacionales y cuestiones de aplicación

- El Protocolo de Nagoya establece las normas y mecanismos de acceso pero los países están obligados a establecer un régimen nacional:
 - La regulación del acceso a los recursos genéticos y los CT conexos basados en PIC, MAT y distribución de beneficios
 - La designación de "puesto de control" nacional y publicación de certificado de cumplimiento
- **Por qué la divulgación del origen?**
 - Dado que IP está ausente en Nagoya >> se deberá examinar de qué manera las leyes nacionales de propiedad intelectual pueden contribuir a alcanzar los objetivos de Nagoya en materia de acceso
 - Dado el lento progreso en la elaboración de la legislación nacional en materia de acceso >> La PI y sus mecanismos pueden ofrecer opciones útiles para prevenir la apropiación indebida

Divulgación de origen

- El Sistema de PI podría generar incentivos para el acceso, la utilización y la aprobación indebida de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
- El requisito de la divulgación de origen :
 - Se basa en la interfaz entre los sistemas ABS y de propiedad intelectual
 - Medio para asegurar que el sistema PI apoya el objetivo ABS, al evitar la biopiratería y la apropiación indebida de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
- El requisito de divulgación se basa en la obligación básica de revelar información al solicitar una patente, Art. 29 ADPIC

Divulgación de origen

- 2 importantes limitaciones:
 - Sólo se pueden (des)cubrir los casos que involucran patentes
 - No evitará la biopiratería en países sin requisito de divulgación de origen >> patentes todavía se pueden obtener en algunos países

- Sin embargo, es un requisito útil porque:
 - Cada vez hay más países adoptando el requisito de divulgación
 - La expansión de la técnica y la accesibilidad de información de las solicitudes de patentes en todo el mundo
 - Permite la evaluación de las solicitudes de patentes que han utilizado los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales anteriores al CDB y PN

El requisito de divulgación de origen

- Cómo ayuda a evitar que el sistema de patentes contribuya a evitar la apropiación indebida?
 - **Alerta** a las autoridades nacionales (ABS IP) que la solicitud de patente implica el uso de los RG o CT asociados
 - **Identifica** la parte que reclama los derechos exclusivos de una aplicación o la comercialización de los recursos genéticos o los CT asociados
 - Algunas oficinas de patentes están proporcionando información para ayudar **otros entes/jurisdicciones** a determinar la patentabilidad cuando hay una cuestión de técnica , Ej India, Perú

El marco

- Los requisitos de divulgación pueden estar contenidos en la ley de patentes o de ABS así como en la ley de protección de obtenciones vegetales
- Hay muchas variaciones en las diferentes leyes nacionales
- EL tipo de disposición de divulgación depende del objetivo de política que deben cumplir. Ejemplo i.e., qué quiere lograrse a través del requisito
- 3 preguntas deben ser respondidas
 - **Quién?** Determinando el rol de las oficinas de patentes
 - **Cuál** información debe ser revelada?
 - Cuales son las **sanciones?**

Quién: Rol de las oficinas de patentes

Escenario 1:

La oficina de patentes tiene funciones independientes de los puntos de control ABS

La divulgación de origen permitiría:

- **Hacer una mejor evaluación de los criterios de patentabilidad**
- **Cumpliendo los estándares del Art. 29(1) ADPIC**
- **Nutriendo los puntos de control de información valiosa**

escenario 2:

La oficina de patentes asume mayores funciones ABS

La divulgación de origen permitirá:

- **Actuar como como punto de control frente a la biopiratería y la apropiación indebida**
- **Acceder información importante para la determinación de la distribución de beneficios**

- **¿Qué debe divulgarse?:**
 - **Divulgación del origen o la fuente >> geográfica y parte contratante**
 - **Prueba de cumplimiento de ABS o procedencia legal >> el permiso de acceso, el PIC y el MAT**
- **Diferentes formas de requisitos de divulgación :**
 - **Procedencia legal es la forma más fuerte de divulgación - exige certificado de origen, PIC, MAT y ABS**
 - **Divulgación obligatoria - Vínculo entre divulgación y criterios de patentabilidad, nulidad o revocación de la patente y el establecimiento de sanciones criminales en caso de incumplimiento**
 - **Divulgación voluntaria - La forma más débil, sin consecuencias por incumplimiento**

3 categorías de sanciones en caso de incumplimiento total o parcial:

- **No hay consecuencias o sanciones**

- La falta de divulgación puede ser considerado una falta de cumplimiento >> Estados Unidos

- **Fuera del sistema de patentes**

- No afecta la concesión de la patente – aunque la oposición previa a la concesión será posible cuando la divulgación sea importante para cumplir con los requisitos de patentabilidad >> Dinamarca

- **Dentro del sistema de patentes**

- Divulgación condición previa al examen de patentabilidad, posible rechazo de la patente >> Suiza
- Procedencia legal requisito previo para la concesión >> Perú
- Multas administrativas o sanciones criminales >> Suiza
- Combinación de las anteriores

Principales aspectos

- El sistema de patentes y el sistema de ABS se mantienen como regímenes separados y distintos
- Pero la incorporación de un requisito de divulgación del origen en el sistema de PI es útil, ya que puede como mínimo:
 - ser “bandera roja” para alertar la autoridad nacional competente en virtud del protocolo de Nagoya sobre posible apropiación indebida
 - Medio para proporcionar a la oficina de patentes con la información pertinente sobre si se han cumplido los criterios de patentabilidad

UNCTAD

PROSPERITY FOR ALL

www.unctad.org



UNITED NATIONS
UNCTAD