

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima primera sesión
Ginebra, 2 a 5 de diciembre de 2019

ADICIÓN AL DOCUMENTO SCP/31/7 RELATIVO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN DE PATENTES QUE CONTRIBUYEN A LA TRANSFERENCIA EFECTIVA DE TECNOLOGÍA, ENTRE ELLAS LAS RELATIVAS A LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE

Documento preparado por la Secretaría

1. A raíz de la comunicación recibida el 9 de octubre de 2019 de la delegación de Filipinas en relación con las disposiciones de la legislación de patentes que han contribuido a la transferencia efectiva de tecnología, incluida la divulgación suficiente, deben insertarse los párrafos siguientes entre los párrafos 29 y 30 del documento SCP/31/7:

“Filipinas

30. La Ley constitutiva del marco y el sistema de apoyo para la titularidad, la gestión el uso y la comercialización de la propiedad intelectual derivada de la investigación y el desarrollo financiados por el Gobierno y para otros fines (Ley de la República N.º 10055), denominada también Ley de Transferencia de Tecnología de Filipinas, de 2009, contiene disposiciones específicas que abordan con eficacia las limitaciones existentes en materia de transferencia de tecnología.¹

31. Esa Ley prevé que la institución de investigación y desarrollo o el contratista que hayan llevado a cabo la investigación mantengan la titularidad de los derechos de PI derivados de la investigación financiada total o parcialmente por un organismo gubernamental de financiación. En lo que respecta a la distribución de los ingresos, la regla de aplicación automática es que todos los ingresos procedentes de la comercialización de derechos de PI derivados de la I+D financiada por un organismo

¹ Artículos de la Política Agrícola del FFTC (*Food and Fertilizer Technology Center*). Ley de Transferencia de Tecnología de Filipinas. 13 De noviembre de 2018.

gubernamental de financiación corresponderán a la institución de investigación y desarrollo; la distribución de esos ingresos entre la institución de investigación y desarrollo y sus investigadores se regirá por un acuerdo, sin dejar de aplicar la proporción del 40% correspondiente a los científicos, ingenieros e investigadores en virtud del Artículo 7.b) de la Ley de la República N.º 8439 (*Magna Carta for Scientists Engineers Researchers and other S&T Personnel in the Government*).

32. En lo que respecta a la utilización de los ingresos, las instituciones públicas de investigación y desarrollo que realicen transferencia de tecnología estarán facultadas a utilizar su parte de los ingresos derivados de la comercialización de la PI generada por las actividades de I+D financiadas por un organismo gubernamental de financiación. Todos los ingresos generados por la comercialización de los derechos de PI derivados de I+D financiada con fondos públicos se constituirán como fondo rotatorio para usos específicos, entre otros, para sufragar el costo de la transferencia de tecnología y la protección de la PI. La Ley contiene una disposición especial que contempla la elaboración de un informe de opinión sobre equidad para los casos en que una institución de investigación y desarrollo no haya respondido a una licitación pública. Esa disposición brinda a esas instituciones, o a cualquier contratista que lleve a cabo la comercialización, la opción de valerse del informe de opinión sobre equidad en lugar de someterse al tedioso procedimiento gubernamental de adquisiciones, lo cual acelera la comercialización de los derechos de PI en las instituciones de investigación pública.

33. En lo que respecta al fortalecimiento de capacidades, recae en el Departamento de Ciencia y Tecnología (DOST) el mandato de tomar la iniciativa para que las instituciones de investigación y desarrollo más pequeñas estén en condiciones de gestionar y comercializar con eficiencia sus propios derechos de PI. También en este aspecto, la Ley prevé mecanismos institucionales que permiten acelerar la comercialización, por ejemplo, el establecimiento de oficinas de concesión de licencias sobre tecnología y oficinas de desarrollo empresarial en el ámbito de la tecnología. Las instituciones de investigación y desarrollo también tienen el mandato de elaborar sus propios marcos de política de PI con arreglo a la legislación.

34. La Ley también contiene una disposición de salvaguardia que permite al Gobierno asumir la titularidad de los derechos de PI o explotarlos en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia. Asimismo, en el caso de que las instituciones de investigación y desarrollo no comercialicen los derechos de PI financiados mediante fondos públicos ni soliciten su protección, los organismos gubernamentales de financiación podrán asumir la titularidad de la tecnología. Sin embargo, los derechos de PI volverán a la institución de investigación y desarrollo tras finalizar las circunstancias mencionadas o si dicha institución opta por recuperar la titularidad, según lo determine la autoridad designada.

35. En los casos en que corresponda, y para velar por una adecuada comercialización, la Ley indica que un instituto de investigación y desarrollo ha de permitir a su investigador empleado que comercialice o realice los actos necesarios para comercializar los derechos de PI derivados de la I+D y financiada por un organismo gubernamental de financiación, mediante la creación, la posesión, el control o la gestión de una empresa o una empresa derivada que lleve a cabo la comercialización, o bien que acepte un empleo en una empresa derivada que lleve a cabo esa comercialización.

36. Con el fin de garantizar la comercialización, la Ley prevé mecanismos que mejorarán el entorno de difusión de las tecnologías objeto de derechos de PI. La Ley prevé el establecimiento de un servicio de acceso a la información tecnológica, oficinas

de concesión de licencias de tecnología y oficinas de desarrollo de empresas tecnológicas, así como la elaboración de políticas internas de PI.

37. Si se aplica y se hace respetar con eficiencia, la Ley tendrá sin duda una incidencia positiva en las actividades de los investigadores, las instituciones de investigación y desarrollo, el público y hasta en el rico acervo de recursos tradicionales del país. Acelerará la difusión de valiosos resultados de investigación, garantizando de esa manera la capacidad de acceso del público a importantes tecnologías o subproductos (medicamentos, insumos agrícolas, etcétera) y su disponibilidad. La creación de empresas derivadas podría dar lugar a mayores oportunidades de empleo para los filipinos.

38. En lo que concierne a los investigadores, creará para ellos un entorno favorable desde el punto de vista financiero gracias a una participación mínima del 40% en las regalías. También se considera que los trabajadores del ámbito de la I+D se mantendrán en sus puestos de trabajo en el país, lo cual revertiría la tendencia a la fuga de cerebros o a que esos trabajadores dejen sus puestos en el sector científico. Un mayor número de investigadores se dedicaría además a la ciencia y la tecnología, lo cual podría incrementar el número de innovaciones y de invenciones revolucionarias.

39. En cuanto a las instituciones de investigación y desarrollo, ello generará mayores ingresos por licencias y regalías, habida cuenta de que estarían facultadas a ejercer los derechos de PI gracias a la cesión. De ese modo, se fomentaría el aumento de las actividades de I+D, y se intensificaría el intercambio de conocimientos entre el profesorado y las empresas. De mantenerse, esa situación allanará el camino hacia una investigación de mejor calidad, debido a una interacción más estrecha del sector público con el privado.

40. En lo que atañe a los recursos tradicionales, la protección de los activos constituidos por derechos de PI derivados de la biodiversidad y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y los sistemas indígenas de conocimientos y prácticas definidos en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, estará sujeta de ahora en más a procedimientos de divulgación durante el trámite de solicitud.

41. En relación con la divulgación suficiente, el Artículo 35 del Código de Propiedad Intelectual (Ley de la República N.º 8293) contempla la divulgación y la descripción de la invención. En la solicitud deberá divulgarse la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda realizarla un experto en la materia. Cuando la solicitud se refiera a un proceso microbiológico o un producto de aquel y entrañe la utilización de un microorganismo que no pueda ser divulgado de manera suficiente en una solicitud como para permitir que la invención sea realizada por un experto en la materia, y ese material no esté a disposición del público, la solicitud se completará con el depósito de ese material en una institución internacional de depósito.

42. Además, el Reglamento de Aplicación de la Ley de la República N.º 8293 brinda orientación adicional sobre la divulgación en las Reglas 405 y 406. En particular, la Regla 406 dispone que la divulgación habilitante queda probada por el hecho de que la persona a la que va dirigida podría llevar a la práctica la invención si sigue las instrucciones allí indicadas. La Regla 406.1 dispone que '[l]a divulgación habilitante contendrá una descripción clara y detallada de, como mínimo, una manera de llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos prácticos. Contendrá la divulgación suficiente y clara de las características técnicas de la invención, lo que incluye la manera de realizarla, ponerla en funcionamiento y utilizarla, o el procedimiento correspondiente, sin dejar lugar a conjeturas. Si la materia está constituida por sustancias químicas o

farmacéuticas, la divulgación debe incluir al menos una realización representativa, o ejemplos prácticos, y una descripción del resultado del ensayo farmacológico; además, para todos los compuestos debe incluirse la actividad reivindicada”

2. Por consiguiente, deberán volver a numerarse como corresponde los párrafos del documento SCP/31/7, a partir del párrafo 30.

[Fin del documento]