

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q3/USA/1

1º de mayo de 1998

(98-1763)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Estados Unidos¹

En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegación de los Estados Unidos y las respuestas² proporcionadas en el examen de la legislación sobre patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales durante la reunión del Consejo del 26 al 30 de mayo de 1997.³

I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE DERECHOS PRIORITARIOS⁴

¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?

En virtud del artículo 119 del título 35 del Código de los Estados Unidos, la solicitud de patente de invención presentada en los Estados Unidos por una persona que haya presentado anteriormente una solicitud de patente para la misma invención en un país extranjero que concede privilegios similares a las solicitudes presentadas en los Estados Unidos o a ciudadanos de los Estados Unidos tendrá los mismos efectos que tendría la misma solicitud si se hubiese presentado en ese país en la fecha en que la solicitud de patente para la misma invención se presentó en primer lugar en dicho país extranjero. En el pasado los Estados Unidos han considerado que la pertenencia a la Unión de París o la existencia de entendimientos bilaterales eran base suficiente para demostrar que se hacían extensivos privilegios similares a solicitudes presentadas en los Estados Unidos o a ciudadanos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos consideran también que la condición de Miembro del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio supondrá la concesión de un trato equivalente en todos los países Miembros de la OMC a los nacionales de los Estados Unidos y

¹ En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes para las esferas sometidas a examen y notificadas por los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos con la signatura IP/N/1/USA/1, IP/N/1/USA/P/1-4, IP/N/1/USA/L/1-2, IP/N/1/USA/U/1.

² Los Estados Unidos han informado a la Secretaría que las respuestas a las preguntas complementarias de Japón a sus preguntas iniciales 9, 10 y 11 serán facilitadas en su debido momento.

³ Las actas de la reunión se han distribuido en el documento IP/C/M/13.

⁴ En la reunión del Consejo de los ADPIC de 27 de febrero de 1997 los Miembros acordaron responder a esta pregunta en el contexto del examen en curso (párrafo 18 del documento IP/C/M/12).

para las solicitudes presentadas en los Estados Unidos. Por consiguiente, los Estados Unidos pueden confirmar que reconocerán las reivindicaciones de prioridad formuladas en las solicitudes de patente presentadas en los Estados Unidos por nacionales de cualquier Miembro de la OMC sobre la base de una anterior solicitud presentada en un país Miembro de la OMC.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA

1. Sírvanse explicar el alcance del procedimiento de impugnación previsto en el artículo 1291 del Título 37 Código de Reglamentos Federales y, en particular, si podría dar lugar a que se rechazara una solicitud que de otro modo sería válida.

El procedimiento de impugnación previsto en el artículo 1291 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales ofrece a las personas interesadas en general la posibilidad de someter a la atención de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos información que pueda hacer injusta la concesión de una patente (párrafo a) del artículo 1291 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales (1996)). El procedimiento de impugnación no es un procedimiento contradictorio formal; los denunciantes que presenten información al amparo del artículo 1291 no reciben más información que un recibo escrito de la recepción de dicha información y de que se cumplen los requisitos de dicho artículo 1291. Por tanto, los denunciantes no participan en la evaluación de la información facilitada ni pueden apelar si la Oficina de Patentes y Marcas concluye que la información ofrecida no impide la concesión de la patente.

Para que pueda considerarse su contenido, la denuncia ha de incluir lo siguiente: 1) una lista de las patentes, publicaciones o información de otro tipo que el denunciante considere trascendentes para la patentabilidad de la invención; 2) una declaración explicando la importancia de las pruebas aducidas; 3) una copia de cada prueba incluida en la lista o de las partes pertinentes de éstas; y 4) una traducción al inglés de las partes pertinentes de los documentos no escritos en inglés que se aduzcan (párrafo b) del artículo 1291 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales (1996)). Todas las denuncias presentadas de conformidad con el párrafo b) del artículo 1291 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales serán transmitidas al funcionario encargado de examinar la solicitud pendiente, para que éste examine todas las cuestiones planteadas por el denunciante. (Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes 1901.06 (1996)). El funcionario encargado de examinar el contenido de una denuncia, cuando se pronuncie por escrito, habrá de tener en cuenta expresamente las cuestiones planteadas por el denunciante y ponerlas de manifiesto mediante una explicación detallada de su postura. (Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes 1901.06 (1996)).

Como el único objetivo del procedimiento de impugnación es someter a la atención de un funcionario de la Oficina de Patentes y Marcas información que podría tener consecuencias sobre la patentabilidad de una invención, la relación que tiene con el proceso de examen y concesión de patentes es neutra. Una denuncia adecuada puede contener información, por ejemplo, documentación sobre el estado anterior de la técnica y pruebas del uso público anterior, que pueden servir de base para declarar no patentable una supuesta invención. El procedimiento de impugnación no puede provocar, por sí mismo, la invalidación de una solicitud admisible de una patente, pues sólo puede someter información a la atención de un funcionario examinador. Si el examinador evalúa la información y considera que no es un obstáculo para la patentabilidad, la denuncia no tendrá ninguna consecuencia sobre la concesión de la patente.

2. ¿Qué excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de patentes existen en la legislación de los Estados Unidos (artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC)?

En los Estados Unidos se reconocen muy pocas excepciones a los derechos exclusivos que confiere una patente, ya sea a través de la legislación de patentes o a través del derecho común.

En el Título 35 se establecen excepciones según los términos del artículo 30 en las siguientes disposiciones:

- en el párrafo e) del artículo 271, referente a los actos relacionados con ciertos tipos de productos patentados que se lleven a cabo únicamente con el fin de obtener datos para su uso posterior a la expiración de la patente con la finalidad de obtener la aprobación reglamentaria de tales productos; y
- en el párrafo c) del artículo 287, referente a determinados actos médicos practicados por un médico en ejercicio.

Además, los tribunales de los Estados Unidos han reconocido una posibilidad limitada de defensa frente a una acusación de infracción de una patente cuando el uso de la tecnología patentada se debe a fines experimentales no comerciales. Esta defensa, denominada informalmente defensa por uso experimental, no ha sido planteada con frecuencia y cuando se ha planteado ha sido interpretada en términos muy estrictos. Son pocos los casos en los que se ha profundizado en el carácter de esta defensa, principalmente porque no es frecuente que se solicite la protección de derechos de patente frente a personas que utilizan la tecnología patentada con fines puramente experimentales. En estos casos, los tribunales no reconocen la posibilidad de defensa si el supuesto infractor ha utilizado la invención patentada con el fin de explotarla comercialmente y no para mejorar su conocimiento de la invención. En aquellos casos en que se invocó con éxito esta excusa, el uso experimental en cuestión tenía por fin establecer cómo funcionaba la invención o se debía a razones puramente filosóficas o académicas. Esta excusa no está codificada en la legislación sobre patentes de los Estados Unidos, salvo en la medida en que esté recogida por el párrafo e) del artículo 271.

3. Sírvanse confirmar si la utilización de la expresión "el uso de X para hacer Y" en una solicitud de patente de procedimiento (por ejemplo, el uso de la aspirina para tratar los dolores de cabeza) es compatible con los artículos 27 y 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las solicitudes presentadas bajo la forma de "el uso de X para hacer Y" son normalmente rechazadas, al amparo del artículo 101 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, por no cumplir el objeto los requisitos legales. El artículo 101 establece que "quien invente o descubra un proceso, máquina, manufactura o composición de la materia nuevos y útiles, o una mejora nueva y útil de ellos, podrá obtener una patente de los mismos ..." Los procedimientos se definen como una serie de actos realizados sobre el objeto que se traduzcan en una transformación de ese objeto. Las solicitudes que se limiten a describir el uso de un producto, si no contienen una serie de etapas que definan el procedimiento de transformación, no son aceptables según el artículo 101.

La exclusión de los tipos de solicitudes de patentes de procedimientos antes descritos, no significa que no puedan patentarse en los Estados Unidos invenciones sobre procedimientos. Todo lo contrario, puede ser patentado cualquier procedimiento que consista en una serie de etapas diferenciadas y que cumpla los criterios de ser innovador, no evidente y útil. Por tanto, las solicitudes de patente de un método para el tratamiento de una persona que tenga una condición Y utilizando un compuesto X son admisibles en los Estados Unidos siempre que el procedimiento en cuestión sea innovador y no evidente. Por consiguiente, la legislación sobre patentes de los Estados Unidos no permite que se recurra en las solicitudes al simple "uso de" como explicación, pero permite que las patentes de procedimientos nuevos y útiles se basen en el criterio de la utilización del producto.

[Preguntas complementarias de Nueva Zelanda]

¿Podrían los Estados Unidos aclarar si el término "normalmente rechazadas" (véase la primera frase de la respuesta a la pregunta N° 3, significa que una solicitud de este tipo siempre es rechazada o si ciertas solicitudes son aceptadas en determinadas circunstancias en los términos que se describen en el párrafo 2 de la respuesta?

En su respuesta, los Estados Unidos indicaron que las solicitudes en forma de "el uso de X para hacer Y", son normalmente rechazadas al amparo del artículo 101 del Código de los Estados Unidos. La primera pregunta complementaria formulada por Nueva Zelanda tiene por finalidad aclarar si esta respuesta significa que las solicitudes de este tipo son patentables en determinadas circunstancias. La respuesta se proporciona en la última frase del primer párrafo a la respuesta a la pregunta original N° 3, a saber, que las solicitudes que se limiten a describir el uso de un producto, si no contienen una serie de etapas que definan el proceso de transformación, no son aceptables según el artículo 101. El uso del término "normalmente" en la respuesta original indica que los examinadores rechazan la solicitud basándose en el artículo 101 en los casos en que un solicitante formula una reclamación de este tipo, y que, de conformidad con el artículo 112, primero o segundo párrafo, pueden imponerse denegaciones adicionales, en función de las determinadas circunstancias de la solicitud.

El párrafo 2 de la respuesta a la pregunta N° 3 indica que las solicitudes de patentes de procedimientos son aceptables siempre que el procedimiento en cuestión sea innovador, no evidente, y que reúna el criterio adicional aparente de tener "una serie de etapas diferenciadas". Sírvanse explicar cómo es compatible este criterio adicional con el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC que no contiene ninguna disposición de ese tipo para la aceptación de una solicitud?

La pregunta complementaria trata de obtener aclaración de la definición de "procedimientos" como una "serie de etapas diferenciadas" y si la legislación estadounidense con respecto a la posibilidad de que los procedimientos sean amparados mediante patentes reúnen los requisitos del artículo 27.

La referencia a que un procedimiento constituye una serie de etapas diferenciadas tuvo por finalidad elaborar una definición informal del término "procedimientos". A tenor de la legislación estadounidense se entiende por proceso al menos una etapa o acción emprendidas y cuyo efecto es producir cierta transformación física. Esta definición, si bien es amplia, es preciso reconocer que es necesaria para distinguir un "procedimiento" semánticamente de los "productos" tales como máquinas, manufacturas o composiciones. La definición de ninguna forma limita la posibilidad de que los procedimientos sean patentados en los Estados Unidos y, por tanto, no plantea ningún problema en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1. El apartado a) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece que una persona tiene derecho a una patente a no ser que a) "la invención haya sido conocida o utilizada por otros en ese país ... antes de su invención por el solicitante de la patente". El conocimiento o el uso fuera de los Estados Unidos no es suficiente a estos efectos. Sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta disposición al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, entre otras cosas, que las invenciones deben ser "nuevas [y] entrañar una actividad inventiva" para poder ser objeto de una patente y que "los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención". Además, sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta disposición a las obligaciones de trato nacional que incumben a los Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III del GATT, dado que concede respecto de las invenciones de los Estados Unidos derechos que no concede a otros y que esos derechos redundan netamente en beneficio de los nacionales de los Estados Unidos.

El apartado a) del artículo 102 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos establece que para aplicar el criterio del estado anterior de la técnica a las solicitudes de patente en los Estados Unidos se utilicen ciertos tipos de información que normalmente no se transmiten bajo forma impresa. En concreto, el efecto del apartado a) del artículo 102 es que no se consideren nuevas las invenciones alegadas en una solicitud de patente en los Estados Unidos si han sido divulgadas o eran conocidas por otros en los Estados Unidos.

El primer elemento de la pregunta 1 se refiere a la forma en que esta definición de la novedad de una invención respeta las disposiciones del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que dicho párrafo establece que podrán obtenerse patentes por todas las invenciones que sean nuevas y entrañen una actividad inventiva. En una nota a pie de página de este artículo del Acuerdo sobre los ADPIC se indica que los términos "actividad inventiva" y "no evidentes" deben considerarse sinónimos. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París contienen una definición del término "nuevas". Además, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". A la vista de estos hechos, no existe disposición alguna que establezca cómo deben definir los Miembros de la OMC las invenciones que deben ser consideradas "nuevas" en su sistema interno. Si esta parte de la pregunta consiste en pedir a los Estados Unidos que justifiquen cómo se considera compatible con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC la definición estadounidense de la novedad que contiene el apartado a) del artículo 102, la respuesta será que es perfectamente compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que regulan cómo deben definir los Miembros las características del estado anterior de la técnica que pueden excluir la novedad de una invención.

El segundo elemento de esta pregunta se refiere a la forma en que el apartado a) del artículo 102 es compatible con la obligación que deriva del párrafo 1 del artículo 27 de no hacer discriminaciones en la concesión y disfrute de derechos en función del lugar de la invención. El apartado a) del artículo 102 no establece una distinción entre las solicitudes referentes a invenciones hechas en los Estados Unidos y las referentes a invenciones hechas fuera de los Estados Unidos; todas las solicitudes de patentes que no sean nuevas de conformidad con el apartado a) del artículo 102 serán tratadas como si se refirieran a una materia no patentable. Como el apartado a) del artículo 102 se aplica de forma *idéntica* a las solicitudes de patentes de invenciones realizadas en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, esta disposición es perfectamente compatible con la obligación de no discriminación que contiene el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, como no se concede ninguna patente respondiendo a solicitudes a las que pueda aplicarse

con éxito el apartado a) del artículo 102 de la legislación de patentes de los Estados Unidos, no cabe plantear ninguna cuestión sobre el disfrute de los derechos que confiere la patente.

El tercer elemento de la pregunta 1 se refiere a la forma en que el apartado a) del artículo 102 es compatible con la obligación de trato nacional que corresponde a los Estados Unidos en virtud de las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por fin garantizar que los ciudadanos extranjeros recibirán "un trato no menos favorable ... con respecto a la protección de la propiedad intelectual" que el que se otorgue a los ciudadanos estadounidenses. Como el apartado a) del artículo 102 se aplica con el mismo vigor a las solicitudes de patentes presentadas por ciudadanos de los Estados Unidos que a las solicitudes de patentes presentadas por ciudadanos de cualquier otro Miembro de la OMC, es plenamente compatible con la obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El cuarto elemento de la pregunta 1 se refiere a la forma en que el apartado a) del artículo 102 es compatible con las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del artículo III del GATT de 1994. La parte pertinente del artículo III del GATT -párrafo 4- establece que los productos del territorio de toda parte contratante *importados en el territorio* de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Esta obligación no tiene ninguna relación con la cuestión de las consecuencias del *conocimiento público o uso público* sobre la patentabilidad de un producto que se pretende proteger con una patente. El conocimiento o uso público de un producto, con independencia de que éste sea fabricado en los Estados Unidos o importado, es el factor operativo que determina la aplicación del apartado a) del artículo 102. Por lo tanto, si un producto es importado y es conocido públicamente gracias al uso de ese producto importado tendrá exactamente las mismas posibilidades de excluir la novedad de una invención objeto de una solicitud de patente que si se tratara de un producto obtenido en los Estados Unidos. Por consiguiente, el apartado a) del artículo 102 es plenamente compatible con las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT.

En la pregunta se insinúa que la aplicación del apartado a) del artículo 102 tiene unas consecuencias que favorecen a los ciudadanos de los Estados Unidos. Esta sugerencia carece de fundamento. Como antes se ha indicado, si se aplica con éxito a una solicitud el apartado a) del artículo 102, la solicitud nunca dará lugar a una patente. No resulta perjudicado ningún derecho porque no se reconoce ningún derecho en los casos en que entra en juego el apartado a) del artículo 102.

2. El apartado e) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece que una persona tiene derecho a una patente a no ser que la "invención esté descrita en una patente concedida sobre la base de la presentación de una solicitud de patente por otra persona en los Estados Unidos antes de que realizara la invención". En esa disposición se estipula además que una solicitud internacional no constituye estado anterior de la técnica hasta la fecha de su presentación en los Estados Unidos. Sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta disposición al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, entre otras cosas, que las invenciones deben ser nuevas [y] entrañar una actividad inventiva para poder ser objeto de una patente y que "los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención". Sírvanse explicar en qué medida se ajusta la legislación de los Estados Unidos a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que los criterios de aplicación de la fecha prevista en el párrafo e) del artículo 102 en el caso de las solicitudes presentadas principalmente por nacionales de los Estados Unidos (con arreglo al artículo 111 del Título 35 del Código de los Estados Unidos) difieren de los aplicables en el caso de las

presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (es decir, que afectan principalmente a los solicitantes internacionales). Además, sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta disposición a las obligaciones de trato nacional que incumben a los Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III del GATT, dado que concede respecto de las invenciones de los Estados Unidos derechos que no concede a otros y que esos derechos redundan netamente en beneficio de los nacionales de los Estados Unidos.

Quizá sea útil examinar brevemente el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) para entender mejor los aspectos básicos del procedimiento internacional de patentes. De acuerdo con la práctica normal de aplicación del TCP -Tratado que el Acuerdo sobre los ADPIC *no obliga* a suscribir- los solicitantes presentan primero una solicitud nacional en su país de origen o en la oficina que elijan. Para muchos inventores europeos la alternativa es o bien presentar la solicitud ante la Oficina Europea de Patentes o bien presentarla ante la Oficina Nacional de Patentes. Los solicitantes pueden decidir, antes de que transcurra un año desde la presentación de la solicitud original, presentar una "solicitud internacional" de conformidad con el TCP. En tal caso, los solicitantes pueden aplazar durante cierto tiempo la decisión de solicitar la protección mediante patentes en los países que se hayan señalado en la "solicitud internacional" a que hace referencia el TCP.

En último extremo, una vez transcurrido el plazo pertinente según el TCP, los solicitantes han de presentar una solicitud en cada uno de los sistemas nacionales en que deseen obtener protección mediante patentes. De acuerdo con el ejemplo citado anteriormente, si un solicitante francés desea obtener una patente en los Estados Unidos sobre la base de una "solicitud internacional" de conformidad con el TCP, deberá presentar una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos dentro de la "etapa nacional" del proceso previsto por el TCP y completar esa "etapa nacional". Una vez que una "solicitud internacional" entra en la "etapa nacional" según el TCP, es sometida al procedimiento de examen vigente en ese país. Ésta es la base del sistema del TCP y como tal ha sido aceptada por todos los miembros del TCP (por ejemplo, los 15 Estados miembros de la Comunidad Europea, pero no la Comisión Europea ni la Organización Europea de Patentes, que no pueden adherirse al TCP).

Debe señalarse que el sistema previsto en el TCP no es el único camino que pueden elegir las entidades que deseen obtener una patente en los Estados Unidos; estas entidades siempre podrán presentar directamente en la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud, en cualquier momento posterior a la invención. A este respecto, los solicitantes extranjeros pueden incluso aprovecharse del procedimiento estadounidense de aplicación provisional, en el que se han suprimido prácticamente todas las formalidades y los gastos pueden reducirse apenas a 75 dólares EE.UU.

El apartado e) del artículo 102 establece que si una persona decide utilizar el sistema del TCP (es decir, presentar primero una solicitud en el extranjero y a continuación presentar una solicitud de conformidad con el TCP y, por último, iniciar la etapa nacional en los Estados Unidos sobre la base de la "solicitud internacional" presentada de conformidad con el TCP), el efecto del contenido de una patente otorgada en función de una solicitud presentada durante la "etapa nacional" sobre el estado anterior de la técnica se medirá en la fecha en que el solicitante cumpla los requisitos de los incisos 1), 2) y 4) del apartado c) del artículo 371. Estos incisos del apartado c) del artículo 371 obligan al pago de las tasas cobradas por iniciar la etapa nacional en los Estados Unidos de conformidad con el TCP, a la entrega de copia de la solicitud internacional y a la presentación de una declaración jurada o exposición. Desde la fecha en que se cumplan estos requisitos, la solicitud se beneficiará de la cláusula del estado anterior de la técnica del apartado e) del artículo 102. Evidentemente, la entidades que deseen que se les reconozca una fecha efectiva de aplicación más temprana de la cláusula del estado anterior de la técnica a su patente podrán presentar una solicitud directamente en la Oficina de Patentes y Marcas, en lugar de seguir el sistema del TCP, o bien, incluso, podrán cumplir los tres

requisitos de procedimiento que deben superarse si se opta por el sistema del TCP antes de la fecha de vencimiento del último plazo previsto en dicho sistema.

Teniendo en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a suscribir el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, no está claro por qué la Comunidad Europea y sus Estados miembros están interesados en evaluar este procedimiento optativo de presentación de solicitudes a la luz de las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, con independencia del hecho de que para obtener una patente en los Estados Unidos el sistema del TCP es un procedimiento optativo, no puede considerarse de ningún modo que la aplicación del apartado e) del artículo 102 tiene efectos perjudiciales en función del lugar de la invención. Lo mismo que en el caso de la aplicación del apartado e) del artículo 102, las solicitudes referentes a invenciones hechas dentro o fuera de los Estados Unidos están sometidas de forma *idéntica* a los efectos del apartado e) del artículo 102. Si se constata que una solicitud carece de novedad de conformidad con el apartado e) del artículo 102 porque la invención alegada en la solicitud fue descrita previamente en una patente anterior en los Estados Unidos, la solicitud será rechazada y no se concederá ninguna patente. El lugar en que se hizo la invención, según la solicitud de la patente, no tiene absolutamente ninguna trascendencia sobre la aplicación del apartado e) del artículo 102. Y, como se indicó antes en la respuesta a la pregunta 1, si no se conceden derechos de patente porque no existe novedad, no puede haber discriminación en el disfrute de los derechos que otorga la patente.

Las respuestas ofrecidas a los aspectos de la pregunta 1 referentes al trato nacional son aplicables, *mutatis mutandis*, a las cuestiones planteadas en la presente pregunta.

3. El apartado g) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece que una persona tiene derecho a una patente a no ser que antes de la invención del solicitante otra persona haya realizado la invención en ese país y no la haya abandonado, eliminado u ocultado. Sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta disposición al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, entre otras cosas, que las invenciones deben ser nuevas y entrañar una actividad inventiva para poder ser objeto de una patente y que "los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de invención". Sírvanse explicar, además, en qué medida se ajusta esta disposición a las obligaciones de trato nacional que incumben a los Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III del GATT, dado que concede respecto de las invenciones de los Estados Unidos derechos que no concede a otros y que esos derechos redundan netamente en beneficio de los nacionales de los Estados Unidos.

El apartado g) del artículo 102 establece una tercera causa para rechazar una solicitud de patente debido a su falta de novedad; es decir, cuando la invención reclamada por el solicitante haya sido hecha en los Estados Unidos por otra persona distinta del solicitante y ésta no la haya abandonado, cancelado u ocultado antes de la fecha en que la invención fue hecha por el solicitante. Como ocurría en el caso de los apartados a) y e) del artículo 102, el efecto de exclusión de la patentabilidad del apartado g) del artículo 102 opera de forma idéntica frente a cualquier solicitud con independencia del lugar en que se haya hecho la invención alegada en la solicitud. Por tanto, una invención hecha en Bonn, Alemania, que sirva de base para una solicitud de patente en los Estados Unidos estará sometida de forma idéntica a las disposiciones del apartado g) del artículo 102 que si la invención hubiera sido hecha en Houston, Texas. En ambos casos, si la solicitud no cumple los requisitos del apartado g) del artículo 102, será rechazada; el lugar en que se ha hecho la invención alegada en la solicitud no se tiene en cuenta al aplicarse el apartado g) del artículo 102. Como se indicó con respecto a los apartados a) y e) del artículo 102, si se constata que una solicitud no cumple el requisito de novedad a que hace referencia el apartado g) del artículo 102, no se concederán derechos de patente. Si no se conceden derechos de patente por falta de novedad, no puede producirse ninguna discriminación en el disfrute de los derechos de patente. En vista de estas consideraciones,

está claro que el apartado g) del artículo 102 es perfectamente compatible con las dos disposiciones de no discriminación del párrafo 1 del artículo 27.

Las respuestas a los aspectos de la pregunta 1 referentes al trato nacional son aplicables, *mutatis mutandis*, a las cuestiones planteadas en esta pregunta.

4. Sírvanse explicar en qué medida se ajustan las disposiciones de la Ley de Energía Atómica (artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos) referente al uso de una patente "afectada por el interés público" con el Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente su artículo 31.

La pregunta 4, según está planteada, no refleja la auténtica naturaleza de las facultades atribuidas a la Comisión de Reglamentación Nuclear (la Comisión) por el artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos y de las condiciones para el uso de esas facultades. De conformidad con el artículo 2183, la Comisión de Reglamentación Nuclear sólo puede declarar que una patente está "afectada por el interés público" si: 1) la invención o el descubrimiento protegidos por la patente son de importancia fundamental para la producción o utilización de materiales nucleares especiales⁵ o de energía atómica⁶; y 2) la obtención de una licencia de esa invención o ese descubrimiento de conformidad con el artículo 2183 tiene una importancia fundamental para llevar a cabo los objetivos y fines de la Ley de Energía Atómica. Antes de formular la determinación de que una patente que cumpla esos criterios está "afectada por el interés público", la Comisión ha de ofrecer al titular de la patente la oportunidad de ser oído.

La pregunta ignora también que ese artículo establece:

- 1) cuáles son las calificaciones que deben reunir los terceros para pedir a la Comisión licencia para utilizar la invención⁷;
- 2) que el tercero ha de detallar en su solicitud los pasos que ha dado para obtener una licencia del titular de la patente y cuál es la estimación por el solicitante de las que tendría consecuencias para las actividades por las que se pide la licencia tanto la obtención de la licencia como su no obtención;
- 3) que la Comisión ha de celebrar una audiencia, tras haber dado aviso al titular de la patente y haberle transmitido toda la información que contenía la solicitud; y
- 4) que, en caso de que la Comisión conceda una licencia para los fines señalados en la solicitud o en caso de que la Comisión misma utilice la invención o el descubrimiento, el titular de la patente deberá ser compensado con unos honorarios razonables (la Comisión determinará la cuantía si las partes no pueden ponerse de acuerdo), teniendo en cuenta algunos factores concretos, entre ellos, la importancia de la invención o el descubrimiento y el costo de su realización o adquisición.

⁵ Según la delegación de los Estados Unidos, se entiende por "materiales nucleares especiales":

1) plutonio, uranio enriquecido con el isótopo 233 o el isótopo 235 y cualquier otro material, salvo materias primas, que el Comisionado, en el ejercicio de su autoridad legal, decida incluir en la definición, o

2) cualquier material enriquecido artificialmente con cualquiera de los materiales antes citados, salvo las materias primas.

⁶ La delegación de los Estados Unidos ha informado que la "energía atómica" es definida como la totalidad de las formas de energía liberada en el curso de la fisión nuclear o la transformación nuclear.

⁷ Según la delegación de los Estados Unidos, el solicitante tiene que haber pedido una licencia, permiso o contrato de arrendamiento, o ser titular de alguno de estos títulos, o llevar a cabo actividades bajo el control de la Comisión según la Ley de Energía Atómica, modificada.

Las decisiones de la Comisión en estos casos pueden ser objeto de apelación judicial independiente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos. En vista de estas disposiciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en cuestión respeta plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, los Estados Unidos señalan que el apartado b) i) del artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que ninguna disposición de dicho Acuerdo impedirá a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad ... relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación. La disposición mencionada de la Ley de Energía Atómica representa una medida que los Estados Unidos de América considera necesaria para proteger los intereses esenciales de su seguridad con respecto al uso de materias fisionables y de las materias que sirven para su fabricación.

5. La Ley de Protección de la Calidad del Aire (artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos) estipula que el Ministro de Justicia puede obtener una orden judicial que exija al titular de una patente que conceda a "cualquier persona" la licencia de una invención patentada que se considere "necesaria" para permitir que esa persona cumpla lo dispuesto en la legislación sobre las emanaciones contaminadas del aire, incluidas las leyes que regulan las emanaciones procedentes de automóviles o de fuentes de contaminación fijas. Sírvanse explicar en qué medida se ajustan estas disposiciones al Acuerdo sobre los ADPIC (especialmente su artículo 31).

Lo mismo que se indicaba con respecto a la pregunta 4, la pregunta 5 no refleja con exactitud las facultades que atribuye el citado artículo y las condiciones en que puede hacerse uso de esas facultades.

El artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos faculta al Administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente para solicitar al Fiscal General de los Estados Unidos que formule una determinación de que:

- a) la invención protegida por una patente en los Estados Unidos:
 - 1. tiene un uso comercial público, o está destinada a tenerlo,
 - 2. no puede disponerse de ella de otro modo razonable, y
 - 3. la necesita cualquier persona que esté obligada a cumplir los requisitos de control de los contaminantes peligrosos del aire que procedan de fuentes estacionarias⁸ o los requisitos de control para la producción de nuevos vehículos de motor, y
- b) no hay otros métodos alternativos razonables para lograr esa finalidad, y
- c) la imposibilidad de utilizar la invención objeto de la solicitud se traduciría en una *pérdida sustancial de competitividad o en una tendencia a crear un monopolio* en cualquiera de las áreas del comercio en cualquier parte del país.

⁸ Según la delegación de los Estados Unidos se entiende por fuentes estacionarias: los edificios, estructuras, servicios o instalaciones.

Si el Fiscal General determina que se cumplen *todas* estas condiciones, certificará este hecho al tribunal federal del distrito en que el titular de la patente resida, lleve a cabo sus actividades empresariales o tenga su domicilio y el tribunal, tras celebrar una audiencia en que deberá ofrecerse al titular de la patente la oportunidad de comparecer y ser oído, podrá ordenar a éste que otorgue una licencia de la invención en términos y condiciones razonables. La decisión del tribunal puede ser objeto de apelación.

La facultad de conceder licencias obligatorias que atribuye el artículo 7608 está incluida en el ámbito del apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, esa autorización sólo se concede para poner remedio a prácticas que hayan sido consideradas anticompetitivas después de un proceso judicial o administrativo. Por lo tanto, la disposición ha de respetar los apartados a), c) a e), g) a j) y l) del artículo 31. En la descripción anterior del procedimiento de concesión de una licencia están implícitos los siguientes puntos:

- cada situación será evaluada por sí misma;
- no se iniciará ningún procedimiento si el Departamento de Energía no ha intentado satisfacer su necesidad de utilizar la invención patentada a través de los cauces comerciales normales (por ejemplo, solicitando una licencia voluntaria al titular de la patente);
- la obligación de que las licencias se otorguen en condiciones razonables garantiza que éstas no serán exclusivas, no podrá disponerse de ellas y podrán quedar sin efecto cuando pierda validez la justificación original para otorgar la licencia y que se ofrecerá una remuneración adecuada al titular de la patente; y
- podrá apelarse ante un tribunal superior frente a cualquier decisión o cualquier aspecto de una decisión impuesta por un tribunal y que incida en el proceso a que hace referencia el artículo 7608 para su revisión y/o modificación.

Por último, debe subrayarse que la autorización que contiene el artículo 7608 *nunca ha sido utilizada por los Estados Unidos*. En vista de estas consideraciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en cuestión cumple plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6. El artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos establece que se puede interponer un recurso contra la infracción por el Gobierno de los Estados Unidos de una invención patentada, mediante la presentación de una demanda judicial ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos. Los tribunales de los Estados Unidos no permiten que los titulares de patentes obtengan una remuneración "adecuada", al no reconocerles, por ejemplo, el lucro cesante. Además, hay pruebas importantes de que a menudo tales infracciones, pasan desapercibidas ya que se producen en el contexto de programas de los Estados Unidos que son de carácter reservado o secretos. Sírvanse explicar en qué medida se ajusta esto, incluidas las disposiciones del artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC (especialmente su artículo 31). En particular, sírvanse explicar en qué medida se ajustan estas disposiciones al requisito del apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC de que el titular de los derechos reciba una "remuneración adecuada ... habida cuenta del valor económico de la autorización".

El párrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los Miembros a limitar los recursos disponibles contra la utilización no comercial de un derecho por el gobierno al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31 de dicho Acuerdo. Los Estados Unidos limitan esos recursos de la forma indicada.

No obstante, la afirmación de la Comisión de las Comunidades Europeas de que los tribunales de los Estados Unidos no permiten que los titulares de patentes obtengan una remuneración "adecuada", al no reconocerles, por ejemplo, el lucro cesante, no es exacta. Como ha quedado de manifiesto en un caso reciente (*Gargoyles, Inc. and Pro-Tec, Inc. v. United States*, Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos, 37 Fed. Cl. 95 (Nº 342-88C), de 2 de enero de 1997), se tienen en cuenta varios factores para determinar si el titular de una patente tiene derecho a reclamar el lucro cesante. Según ha resumido dicho Tribunal:

Para recuperar el lucro cesante en general, el titular de la patente damnificado ha de demostrar:

1. la demanda que tenga el producto patentado,
2. la ausencia de sucedáneos aceptables que no sean productos infractores,
3. su capacidad de manufacturar y comercializar el producto para atender a la demanda, y
4. la cuantía del beneficio que hubiera realizado el titular de la patente.

Véase *Panduit Corp. V. Stahl Bros. Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1156 (6ª Cir. 1978) (Markey, C.J., juez por designación).

El Tribunal ha señalado además que *si el demandante no llega a satisfacer plenamente la carga de aportar las pruebas necesarias para fundamentar una demanda de lucro cesante*, será el propio Tribunal quien establezca una compensación razonable. Si no hay ninguna licencia que pueda utilizarse como base para determinar qué compensación sería razonable, el Tribunal tendrá en cuenta los 15 factores siguientes (establecidos en el caso *Georgia-Pacific Corporation v. United States*, 318 F. Supp.1116, at 1120 (S.D.N.Y. 1970), modificados y reafirmados, 446 F.2d 295 (2ª Cir.), cert. denegado, 404 U.S. 870, 30 L. Ed. 2d 114, 92 S. Ct. 105 (1971)):

1. Las compensaciones que haya recibido el titular de la patente por otorgar licencias de dicha patente, que demuestren o tiendan a demostrar que existe una compensación típica.
2. Las compensaciones que pague el titular de la licencia por utilizar otras patentes comparables a la patente en cuestión.
3. La naturaleza y el alcance de la licencia, por ejemplo, que sea exclusiva o no exclusiva o que esté limitada o no limitada en función del territorio o de las personas a las que puede venderse el producto manufacturado.
4. El hecho de que el cedente de la licencia tenga una política y unos planes estables de comercialización cuyo fin sea mantener el monopolio de su patente, no concediendo licencias a otros para utilizar la invención o concediendo las licencias bajo condiciones especiales destinadas a proteger ese monopolio.
5. La relación comercial entre el cedente de la licencia y el licenciatario, por ejemplo, si compiten en el mismo territorio y en la misma línea de actividades; o si son inventor y promotor.
6. El efecto de promoción de las ventas de otros productos del licenciatario que tendría la puesta en venta de la especialidad patentada; el valor real de la invención para el cedente de la licencia como motor de las ventas de otros productos suyos no patentados; y la magnitud de esas ventas indirectas o inducidas.

7. El plazo de vigencia de la patente y de la licencia.
8. La rentabilidad reconocida del producto que se fabrique gracias a la explotación de la patente; su éxito comercial; y su actual popularidad.
9. La utilidad y las ventajas de la propiedad patentada en comparación con los anteriores procedimientos o instrumentos que, de haberlos, se utilizaban para lograr resultados similares.
10. La naturaleza de la invención patentada; el carácter de su materialización comercial mientras estuvo bajo la propiedad del cedente de la licencia y éste la explotó; y los beneficios que han obtenido quienes han utilizado la invención.
11. La medida en que el infractor ha utilizado la invención; y cualquier tipo de prueba del valor que puede tener esa utilización.
12. La parte de los beneficios o del precio de venta que, por costumbre, se destine en esa rama concreta de producción, o en una rama comparable, a obtener el uso de la invención o de invenciones análogas.
13. La parte del beneficio realizable que se debería a la invención, con independencia de los elementos no patentados, el procedimiento de manufactura, los riesgos empresariales o los rasgos característicos o mejoras introducidas por el infractor.
14. La opinión de expertos calificados.
15. La cantidad sobre la que hubieran podido ponerse de acuerdo (en el momento en que se inició la infracción) el cedente de la licencia (titular de la patente) y el licenciatario (infractor) si ambos hubieran intentado de forma razonable y voluntaria llegar a un acuerdo; es decir, la cantidad que un licenciatario prudente que desee obtener, como propuesta comercial, una licencia para fabricar y vender un artículo determinado que incorpore la invención patentada estaría dispuesto a pagar como compensación, y obtener a pesar de eso un beneficio razonable, y la cuantía que podría aceptar un titular de patente prudente que estuviera dispuesto a otorgar una licencia.

Estos factores, que el Tribunal Federal de Reclamaciones aplica caso por caso, garantizan que los titulares de derechos reciben una remuneración adecuada teniendo en cuenta el valor económico de la autorización y las circunstancias de cada caso.

En esta pregunta, la Comisión Europea afirma además que hay pruebas importantes de que a menudo la utilización por el gobierno pasa desapercibida ya que se produce en el contexto de programas de los Estados Unidos que son de carácter reservado o secretos. A pesar de esta afirmación, la Comisión no presenta ninguna prueba de las actividades a que hace referencia en su pregunta. Por lo tanto, los Estados Unidos no pueden evaluar la afirmación y determinar si debe dársele una respuesta concreta. No obstante, debe señalarse que el artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente que los Miembros de la OMC pueden adoptar determinadas medidas para utilizar materias protegidas, con inclusión de invenciones patentadas, cuando lo consideren necesario para proteger los intereses de su seguridad nacional.

[Preguntas complementarias de la Comunidad Europea]

Sírvanse explicar si los criterios para la determinación del "lucro cesante" de conformidad con el artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos y los requisitos probatorios son idénticos a los aplicados en un juicio ordinario por infracción de patentes en los Tribunales de Distrito o de Apelación. En caso de que existan diferencias ¿cuál es su justificación?

Los criterios para demostrar el "lucro cesante"⁹ utilizados por el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos (*Gargoyles, Inc. and Pro-Tec, inc., v. United States*), citados en la respuesta a la pregunta N° 6 de la Comunidad Europea son los mismos que los utilizados en casos relacionados con las partes privadas. Los criterios figuran en una decisión del Tribunal de Apelación (el N° 6) en una demanda por infracción entre partes privadas. Los criterios seguidos en el caso *Panduit* han servido también de referencia al Tribunal de apelación en recientes apelaciones a decisiones por infracción entre partes privadas, en el examen de la prueba de la "justificación de la "salvedad" para demostrar el "lucro cesante".

¿Se aplica el artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos a actividades no pertenecientes al sector de la seguridad nacional? En caso positivo, se ruega indicar cuáles son esos sectores y si, por ejemplo, están comprendidos los edificios públicos, las carreteras, los aeropuertos o los puertos. Indíquese también si éste rige para las entidades subfederales.

Como autoriza el párrafo h) del artículo 31 y el párrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos limita los recursos de que disponen los propietarios de patentes, derecho de autor o certificados de protección de las obtenciones vegetales a una demanda ante el Tribunal de los Estados Unidos de Reclamaciones Federales en concepto de "remuneración razonable e íntegra" en el caso de utilización para fines no comerciales de esos derechos por los Estados Unidos o en beneficio de éstos. Los "sectores" no están determinados en lo que respecta a la aplicación de la disposición, y ésta rige únicamente con respecto a la utilización para fines no comerciales por el Gobierno de los Estados Unidos o en beneficio de éste.

Se ruega explicar si de conformidad con la Ley 1498 del Código de los Estados Unidos y los párrafos 1 y 2 del artículo 27 del Reglamento Federal de Adquisiciones, el Gobierno de los Estados Unidos puede conceder autorizaciones genéricas a los contratistas de utilización de invenciones patentadas sin el consentimiento de los propietarios de la patente en el cumplimiento de contratos públicos, o si la autorización se emite únicamente con respecto a determinadas patentes. En el primer supuesto, sírvanse explicar si ello es compatible con el requisito establecido en el apartado a) del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC de que toda autorización será considerada en función de sus circunstancias propias. Análogamente, si el Gobierno indemniza a un contratista por una infracción de patente en concepto de ejecución de un contrato público, será el Gobierno el que estará obligado a especificar en relación con qué patente rige la indemnización.

⁹ La delegación de los Estados Unidos ha informado que, a fin de recuperar el lucro cesante en general, el titular de la patente damnificado ha de demostrar:

- 1) la demanda que tenga el producto patentado;
- 2) la ausencia de sucedáneos aceptables que no sean productos infractores;
- 3) su capacidad de manufacturar y comercializar el producto para atender a la demanda; y
- 4) la cuantía del beneficio que hubiera realizado el titular de la patente.

Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978) (Markey, C.j., juez por designación).

En caso negativo, sírvanse explicar por qué el apartado a) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que toda autorización sea considerada en función de sus circunstancias propias.¹⁰

Nos remitimos a las respuestas proporcionadas a las preguntas complementarias relativas a la pregunta N° 6 *supra*. Además, les rogamos tomen nota de que el artículo 27.209 del Reglamento Federal de Adquisiciones hace referencia a que los funcionarios encargados de la contratación deberán consultar a los asesores jurídicos en los casos en que redacten contratos en los que exista utilización no comercial sin licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos o en nombre de éste de tecnología patentada que sea propiedad de un nacional de un país perteneciente a la OMC. El asesor jurídico velará por el cumplimiento de las prescripciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7. El artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos dispone que los particulares que infrinjan patentes de terceros durante la realización de trabajos contratados por el Gobierno de los Estados Unidos no son responsables de la infracción de patentes y no se les puede prohibir que realicen esos trabajos. El único recurso del titular de la patente es la interposición de una demanda judicial contra el Gobierno de los Estados Unidos como se indica en la pregunta anterior. Sírvanse explicar en qué medida son compatibles estas disposiciones con el Acuerdo sobre los ADPIC (especialmente su artículo 31).

El artículo 1498 permite al Gobierno de los Estados Unidos eximir a terceros de responsabilidad frente a reclamaciones por infracción de una patente, cuando esos terceros realicen unas actividades que, de otro modo, constituirían una infracción llevada a cabo en nombre del Gobierno de los Estados Unidos. La parte pertinente del artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos establece lo siguiente:

A los efectos del presente artículo, el uso o manufactura de una invención definida y protegida mediante una patente en los Estados Unidos por un contratista, subcontratista o por cualquier persona, empresa o sociedad *para el Gobierno o con la autorización o el consentimiento del Gobierno*, se interpretará que es un uso o una manufactura para los Estados Unidos.

En otras palabras, el único caso en que un tercero podrá eludir su plena responsabilidad por la infracción de una patente amparándose en las disposiciones del artículo 1498 sería el de un tercero que realizara los actos infractores en nombre del Gobierno de los Estados Unidos. Por consiguiente, se interpreta que el tercero a que hace referencia la pregunta es un representante del Gobierno de los Estados Unidos a los efectos de la aplicación del artículo 1498. La respuesta a la pregunta anterior es aplicable de manera idéntica a la presente pregunta.

8. Las últimas enmiendas del artículo 287 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, que han consistido en la inclusión de un nuevo párrafo c), prevén exenciones de la responsabilidad por infracción y establecen así una licencia obligatoria y exenta del pago de regalías para los médicos, otros profesionales de la medicina y entidades sanitarias conexas, con inclusión de los hospitales, universidades, escuelas de medicina, hogares de reposo y clínicas, en la realización de actividades médicas patentadas. Sírvanse explicar en qué medida cumplen estas disposiciones lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC (especialmente su artículo 31).

¹⁰ La delegación de la Comunidad Europea ha indicado que esta pregunta complementaria se aplica también para la pregunta N° 7.

Los términos "actividades médicas" utilizados en el apartado c) del artículo 287 se definen como "la aplicación de un tratamiento médico o quirúrgico a un cuerpo"¹¹. Están expresamente excluidas de esta definición las actividades médicas que supongan la utilización de máquinas, manufacturas o composiciones de materia patentadas si esa utilización supone una infracción de la patente; la práctica de un uso patentado de una composición de materia si esa práctica supone una infracción de una patente; o la práctica de un procedimiento que suponga una infracción de una patente biotecnológica. La exención que establece el apartado c) 1) del artículo 287 no es aplicable a las actividades relacionadas con la explotación comercial de ciertos actos. Por consiguiente, el efecto de la disposición es muy limitado y tiene por fin asegurarse de que los médicos que apliquen tratamientos médicos o quirúrgicos para salvar la vida de una persona o mejorar su salud no se consideren frenados por el temor a demandas judiciales por infracción de patentes.

El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los Miembros a prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos concedidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Los Estados Unidos de América consideran que las disposiciones del apartado c) del artículo 287 pueden considerarse una excepción limitada, autorizada por el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

9. El artículo 184 del Título 35 del Código de los Estados Unidos estipula que los solicitantes de una patente estadounidense necesitan una licencia para poder solicitar una patente en una jurisdicción extranjera en los seis meses siguientes a la presentación de su solicitud en los Estados Unidos, ya que, de lo contrario pueden ser sancionados con la pérdida de los derechos de patente en los Estados Unidos. Sírvanse explicar en qué medida es compatible este requisito con el Acuerdo sobre los ADPIC.

Las disposiciones mencionadas en la pregunta (artículo 184 del Título 35 del Código de los Estados Unidos) se refieren a los procedimientos que deben seguirse cuando se invocan fines de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. El fundamento de esta autorización legal se encuentra en el capítulo 5 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales. De conformidad con estas disposiciones, recogidas en la notificación de leyes de los Estados Unidos, el requisito de obtener una licencia del "Comisionado de Patentes y Marcas para presentar una solicitud de patente en el extranjero, cuando esa solicitud se presenta antes de transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud en los Estados Unidos, *sólo se aplica a las invenciones hechas en los Estados Unidos*. Véase el artículo 11 del capítulo 5 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales. El objetivo de estas disposiciones es impedir que se divulgue sin autorización información sobre una invención cuando ello pueda suponer una infracción de las leyes de exportación y otras medidas conexas destinadas a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. La sanción mencionada en la pregunta se aplica cuando el solicitante, antes de presentar una solicitud de patente en un país extranjero, no obtiene licencia para presentarla.

El artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que ninguna disposición del mismo se interpretará en el sentido de que imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad o impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad con respecto a ciertas cuestiones concretas. Las disposiciones que regulan la solicitud de patentes en el extranjero son medidas que entran en el ámbito del artículo 73 del

¹¹ En opinión de la delegación de los Estados Unidos, el apartado c) 2) E) del artículo 287 define el término "cuerpo" como "un cuerpo humano, un órgano, un cadáver o un animal no humano utilizado en investigaciones médicas relacionadas directamente con terapias para humanos".

Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, son plenamente compatibles con las obligaciones dimanantes de dicho Acuerdo.

10. Sírvanse explicar en qué medida son compatibles las disposiciones del Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes que regulan la aceleración de los exámenes de solicitudes son compatibles con la obligación que establece el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC de evitar la discriminación por el lugar de invención.

El Manual de Procedimientos para el Examen de Patentes (MPEP) es la base de las prácticas y procedimientos administrativos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. El MPEP no tiene ni fuerza ni efectos de ley, ni sus disposiciones tienen la categoría de un reglamento.

La sección del MPEP a que se hace referencia contiene numerosas justificaciones que permiten la aceleración del examen de una solicitud presentada a la Oficina de Patentes y Marcas. Uno de los muchos motivos que pueden aducirse para acelerar el examen es que el solicitante manufacturará la invención en los Estados Unidos y, por lo tanto, necesita que se adelante el examen. Otros motivos que pueden servir de base para acelerar el examen son la edad del inventor, si la invención hace referencia a tecnologías importantes para el medio ambiente o si la invención pertenece a la esfera de la biotecnología. Esta sección establece también un procedimiento acelerado de examen que puede utilizarse si se paga una tasa y se cumplen ciertos requisitos de procedimiento, con independencia de la naturaleza de la invención o de las condiciones del solicitante de la patente.

La pregunta planteada por la Comunidad Europea y sus Estados miembros es si la base que acaba de exponerse para solicitar la aceleración del examen de una solicitud es compatible con la obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC de no discriminar por el lugar de la invención. La respuesta directa a la pregunta es sí, la disposición es plenamente compatible porque los Estados Unidos no discriminan en el momento de conceder las patentes en función del lugar de la invención. El objetivo de esta sección es permitir un examen acelerado de una solicitud para ayudar a los solicitantes que hayan localizado un posible fabricante en los Estados Unidos que tenga suficiente capital e instalaciones para manufacturar la invención pero que no acepte hacerlo hasta que no se haya concedido la patente. Las disposiciones permiten que el solicitante pida que la solicitud tenga un carácter especial, pero sólo si el fabricante está preparado para manufacturar el producto en cuestión en cantidad suficiente tan pronto como se conceda la patente. La última condición es necesaria para evitar abusos de quienes sólo quieren obtener la patente lo antes posible.

Además, si se examina cuidadosamente el texto de la disposición citada, resulta claro que los criterios establecidos para pedir la aceleración del examen de una solicitud no incluyen el lugar en que se hizo la invención. Los solicitantes pueden recurrir a esta disposición para obtener la aceleración del examen de una solicitud referente a una invención hecha en un país extranjero con las mismas consecuencias que si el solicitante hubiera hecho la invención en los Estados Unidos. Por lo tanto, el procedimiento de solicitud de la aceleración del examen es plenamente compatible con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria de la Comunidad Europea]

Sírvanse explicar en qué medida son compatibles las disposiciones del Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes que regulan la aceleración de los exámenes de solicitudes con la obligación que establece el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo a fin de que las patentes puedan concederse sin discriminación tanto si los productos son importados como si se fabrican en el país.

Los Estados Unidos conceden las patentes sin discriminación en cuanto a si éstas son importadas o producidas en el país. La única circunstancia, de las 10 examinadas en el Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes, para solicitar un examen acelerado, mencionado por la Comunidad Europea en la pregunta N° 10, es cuando se trata de prestar asistencia a los solicitantes, tanto si son ciudadanos estadounidenses o nacionales de otros países, que hayan localizado un posible fabricante en los Estados Unidos que tenga suficiente capital e instalaciones para manufacturar la invención pero que no acepte hacerlo hasta que no se haya concedido la patente. La disposición tiene como finalidad permitir la fabricación de productos aún no disponibles en los Estados Unidos. Carecen de argumento las consecuencias de la pregunta de la CE de que el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo exige que no se efectúe diferenciación entre *posible fabricación* de productos, nacionales o extranjeros, en relación con solicitudes de aceleración.

11. El artículo 906 a) 1) del Título 17 del Código de los Estados Unidos dispone que no hay infracción si una persona reproduce un medio de enmascaramiento únicamente con el objetivo de enseñar, analizar o evaluar los conceptos o técnicas incorporados en el medio de enmascaramiento. No se prevé una excepción para la reproducción con propósitos privados. Sírvanse explicar en qué medida es compatible esta disposición con el apartado a) del párrafo 2 del artículo 6 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (denominado en adelante el "Tratado de la OMPI"), incorporado en el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros de la OMC "podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo" y que "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". Teniendo en cuenta ambos puntos, los Estados Unidos han concluido que no es necesario prever en la legislación estadounidense una exención legal concreta que permita que no sea considerada infracción la reproducción de un medio de enmascaramiento para fines privados.

En la práctica, no es probable que un titular de derechos plantee una acción legal contra otra parte por reproducir un medio de enmascaramiento para fines privados, por ejemplo, colgar una reproducción del trabajo en la pared de su casa u oficina como si fuera una obra de arte. Es probable que, si se presentara una denuncia, el caso sería desestimado por el tribunal por falta de fundamentos, ya que reproducir un medio de enmascaramiento en esas circunstancias no tendría consecuencias negativas para el titular del derecho.

Por consiguiente, los Estados Unidos de América han cumplido el apartado a) del párrafo 2) del artículo 6 del Tratado de Washington sobre los Circuitos Integrados, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC gracias a la referencia que contiene su artículo 35, de una manera que se adecua al sistema jurídico estadounidense y es plenamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

12. El artículo 906 a) 2) del Título 17 del Código de los Estados Unidos dispone que no será una infracción incorporar los resultados de un análisis o evaluación de un medio de enmascaramiento protegido a un medio de enmascaramiento original que se fabrique para ser distribuido. Sírvanse explicar en qué medida es compatible esta disposición con el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 6 2) b) del Tratado de la OMPI, que establece que el tercero que cree un esquema de trazado original sobre la base de la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido podrá incorporar ese esquema de trazado en un circuito integrado independientemente de si el circuito se fabrica para ser distribuido.

Véase la respuesta a la pregunta precedente.

13. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la información no divulgada, según se exige en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que los secretos comerciales son competencia exclusiva de la legislación de los Estados y cada Estado de los Estados Unidos es libre de elaborar -como lo han hecho ya numerosos Estados- un conjunto de normas diferentes en esta esfera.

Las leyes de los distintos Estados de los Estados Unidos de América que protegen los secretos comerciales garantizan la protección de la información no divulgada según lo exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Son 40 los Estados que ya han adoptado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales con sólo ligeras variantes. Los restantes Estados basan la protección de la información no divulgada en la Declaración de Daños y Perjuicios, en la que se ha basado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales. Además de la protección que ofrecen las leyes de secretos comerciales de los Estados, también se protege la información no divulgada en muchos casos a través de la legislación sobre contratos, que es uniforme en todos los Estados Unidos, y a través de la legislación penal federal recientemente promulgada.

El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente que los Miembros "podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". En los Estados Unidos, el Gobierno federal no ha intentado privar a los Estados de la facultad de proteger la información no divulgada mediante leyes estatales, en lugar de federales. Teniendo en cuenta que puede obtenerse en los Estados Unidos la protección que exige el Acuerdo sobre los ADPIC, se cumplen plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 39.

14. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la información no divulgada, según se exige en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que los Estados de los Estados Unidos utilizan generalmente una definición del término "secreta" que es más restringida que la que figura en el primer apartado del párrafo 2 del artículo 39, en el que ese término se refiere a la información que no es "generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión".

El criterio utilizado por los tribunales de los Estados Unidos para determinar qué incluye, o no, el "secreto comercial" es si la información es generalmente conocida o fácilmente accesible con medios propios por las personas que pudieran obtener un beneficio económico gracias a su divulgación o utilización. En opinión de los Estados Unidos, este criterio es más amplio que el previsto en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

15. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la información no divulgada, según se exige en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que varias jurisdicciones de los Estados Unidos no aceptan el criterio de culpabilidad

establecido en el párrafo 2 y la nota 10 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exigen que esa información no se adquiriera "de manera contraria a los usos comerciales honestos".

El criterio utilizado en los Estados Unidos para determinar si existe culpabilidad por obtención ilegal de información no divulgada es si la información ha sido obtenida mediante "medios inadecuados". Por "medios inadecuados" cabe entender, entre otras cosas, el robo, el soborno, el engaño, la infracción o la instigación a la infracción de un deber de mantener el secreto, o el espionaje por medios electrónicos o de otro tipo. Por lo tanto, el criterio utilizado en los Estados Unidos es más amplio que el previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

16. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la información no divulgada, según se exige en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que el material proporcionado a las autoridades de los Estados Unidos como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas se debe dar a conocer de conformidad con la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos.

Los secretos comerciales y las informaciones comerciales o financieras que tengan la condición de privilegiados o confidenciales (es decir, el tipo de información que incluye la definición de información no divulgada del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC) están expresamente excluidos de la obligación de divulgación que impone el apartado b) 4) del artículo 552 del Título 5 del Código de los Estados Unidos (Ley de Libertad de Información). Por tanto, según está planteada, la pregunta se basa en una lectura incorrecta del derecho estadounidense materializado en la Ley de Libertad de Información.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable: 1) las plantas y los animales; 2) las obtenciones vegetales y las variedades animales.

1) Sí.

2) Sí.

2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los derechos exclusivos que confieren las patentes.

Sí.

3. Sírvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su país como excepciones a los derechos exclusivos que confiere la patente.

En los Estados Unidos se reconocen muy pocas excepciones a los derechos exclusivos que confiere una patente, ya sea a través de la legislación de patentes o a través del derecho común.

En el Título 35 contienen excepciones, según los términos del artículo 30, las siguientes disposiciones:

- el párrafo e) del artículo 271, referente a los actos relacionados con ciertos tipos de productos patentados que se lleven a cabo únicamente con el fin de obtener datos para su uso posterior a la expiración de la patente con la finalidad de obtener la aprobación reglamentaria de tales productos; y

- el párrafo c) del artículo 287, referente a determinados actos médicos practicados por un médico en ejercicio.

Además, los tribunales de los Estados Unidos han reconocido una posibilidad limitada de defensa frente a una acusación de infracción de una patente cuando el uso de la tecnología patentada se debe a fines experimentales no comerciales. Esta defensa, denominada informalmente defensa por uso experimental, no ha sido planteada con frecuencia y cuando se ha planteado ha sido interpretada en términos muy estrictos. Son pocos los casos en los que se ha profundizado en el carácter de esta defensa, principalmente porque no es frecuente que se solicite la protección de derechos de patente frente a personas que utilizan la tecnología patentada con fines puramente experimentales. En estos casos, los tribunales no reconocen la posibilidad de defensa si el supuesto infractor ha utilizado la invención patentada con el fin de explotarla comercialmente y no para mejorar su conocimiento de la invención. En aquellos casos en que se invocó con éxito esta excusa, el uso experimental en cuestión tenía por fin establecer cómo funcionaba la invención o se debía a razones puramente filosóficas o académicas. Esta excusa no está codificada en la legislación sobre patentes de los Estados Unidos, salvo en la medida en que esté recogida por el párrafo e) del artículo 271.

4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin autorización de su titular, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno.

En los Estados Unidos, son muy pocos los casos en que está permitido el uso de una invención patentada sin autorización de su titular. Como fundamento de esos casos cabe citar los siguientes:

- artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos, referente al uso de una invención patentada para la utilización o producción de materiales nucleares o energía atómica;
- artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos, referente al uso de una invención patentada necesaria para cumplir las disposiciones sobre emisiones de la Ley de Protección de la Calidad del Aire; y
- artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, referente a los límites de las reparaciones que pueden obtenerse del Gobierno de los Estados Unidos cuando éste, o una parte autorizada por éste, utilice una invención patentada para determinados fines.

5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los párrafos 1 y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a procedimientos.

El artículo 295 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece expresamente tal traslación de la carga de la prueba en las actuaciones frente a infracciones de patentes relativas a procedimientos.

6. ¿Está facultado un solicitante o titular de patente para establecer una fecha de invención con arreglo al artículo 104 del Título 35 del Código de los Estados Unidos por referencia al conocimiento o uso de la invención, o a otra actividad respecto de ella, en un país Miembro de la OMC que se haya valido del derecho de establecer un período de transición con arreglo al párrafo 2) del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Sí.

7. Conforme al apartado 3) del párrafo a) del artículo 104 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, en la medida en que cualquier información existente en un país Miembro de la OMC sobre el conocimiento, el uso o cualquier otra actividad pertinente para acreditar o desacreditar una fecha de invención no se haya suministrado para su uso en procedimientos seguidos ante la Oficina de Patentes y Marcas, un tribunal o cualquier otra autoridad competente en la misma medida en que tal información podía suministrarse en los Estados Unidos, el Comisionado, el tribunal o la autoridad respectiva establecerá las presunciones del caso, o adoptará otras medidas autorizadas por ley o reglamento en favor de la parte que haya solicitado la información en los procedimientos. Esta disposición podría llevar a situaciones en que un solicitante de patente extranjero quedara obligado a seguir los procedimientos de divulgación de los Estados Unidos. Sírvanse explicar si en tales situaciones un solicitante o titular de patente extranjero podría ser tratado de manera desfavorable en comparación con los ciudadanos de los Estados Unidos, habida cuenta de que las formas de registrar las invenciones son diferentes y el derecho a rehusarse a prestar testimonio, etc., considerado legítimo en el país extranjero, es difícil de ejercer. Sírvanse explicar la relación de la respuesta precedente con el párrafo 1) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prohíbe la discriminación según el lugar de la invención.

El artículo 104 del Título 35 del Código de los Estados Unidos garantiza que no habrá discriminaciones a causa de dónde se hizo una invención en los procedimientos judiciales o administrativos en los que se deba probar la fecha de la invención. La cláusula a que se hace referencia en la pregunta se refiere a la sanción que podrá aplicarse cuando una parte no ofrezca acceso suficiente a las pruebas sobre sus actividades relacionadas con el desarrollo de la invención que se produjeron fuera de los Estados Unidos. La disposición no obliga a las jurisdicciones extranjeras a aplicar los procedimientos aplicados en los Estados Unidos a los descubrimientos. Más bien se trata sencillamente de garantizar que en los procedimientos judiciales o casi judiciales que se lleven a cabo en los Estados Unidos todas las partes que intervengan en ellos estarán sometidas a unas normas iguales o equivalentes para la presentación y evaluación de las pruebas. Además, la disposición es plenamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que se refiere a los procedimientos judiciales y administrativos según los términos del artículo 2 del Convenio de París.

8. ¿Puede un solicitante extranjero gozar del derecho de prioridad fundándose en la presentación de una solicitud anterior en un país Miembro de la OMC que no se ajusta al requisito de "la mejor manera" establecido en el artículo 112 del Título 35 del Código de los Estados Unidos? De no ser así, sírvanse explicar el fundamento jurídico de ello y su compatibilidad con el artículo 4 del Convenio de París, aplicable en virtud del párrafo 1) del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sí.

9. De conformidad con el párrafo e) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos y con su artículo 103, la solicitud de patente de una invención debe rechazarse si, en el momento de la invención, era evidente para una persona capacitada en la técnica o era idéntica a una invención de otra persona que estaba descrita en una patente otorgada o solicitada antes que la primera invención. En ese caso, si en la solicitud de otra persona se invoca un derecho de prioridad, ¿se retrotrae ese efecto invalidante a la fecha de prioridad? Si no ocurre así (Hilmer I), sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el artículo 4B del Convenio de París, aplicable en virtud del párrafo 1) del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que la solicitud formulada por un tercero entre la fecha de prioridad y la fecha efectiva no da lugar a ningún derecho en favor de ese tercero. Por otra parte, de no ser así, las invenciones patentadas que son evidentes una respecto de otra podrían coexistir y ejercer una influencia recíproca restrictiva de los derechos exclusivos. Sírvanse explicar si esta

situación perjudica de manera injustificada los derechos exclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El párrafo e) del artículo 102 no puede ser invocado para impedir la concesión de una patente en respuesta a una solicitud respecto de la cual el solicitante haya establecido, mediante una demanda válida de prioridad en favor de una solicitud presentada en el extranjero, una fecha de presentación efectiva que sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de una patente otorgada en los Estados Unidos. Limitándonos a esta base, el párrafo e) del artículo 102 es compatible con el artículo 4B del Convenio de París, ya que cualquier parte que haya presentado una demanda efectiva de prioridad no perderá sus derechos debido a que un tercero presente durante el año de prioridad una solicitud en los Estados Unidos que dé lugar a una patente.

La segunda cuestión que plantea la pregunta es la fecha que define el estado anterior de la técnica en una patente de los Estados Unidos en la que se ha incluido una demanda de prioridad en favor de una solicitud presentada en el extranjero. La fecha efectiva de presentación de tal solicitud a los efectos del párrafo e) del artículo 102 será la fecha efectiva de presentación de la solicitud en los Estados Unidos, no la fecha a la que se remontaría la prioridad reclamada en la solicitud. La consideración de la fecha efectiva como definitoria del estado anterior de la técnica de conformidad con la llamada cláusula "Hilmer" no es incompatible con las obligaciones del artículo 4B del Convenio de París ya que no influye sobre la capacidad de un solicitante de obtener una patente si presenta una demanda de prioridad en la que establece una fecha efectiva de presentación que sea anterior a la fecha efectiva de la patente que defina el estado anterior de la técnica.

La última cuestión que plantea esta pregunta es si los derechos exclusivos que garantiza a los titulares de patentes el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC resultan perjudicados por el efecto de la cláusula Hilmer. El eje de la cuestión parece ser la suposición de que los solicitantes que hayan obtenido una patente en la que se incluya una demanda válida de prioridad no podrán impedir, debido a las disposiciones del párrafo e) del artículo 102 y el artículo 103, la concesión de una segunda patente sobre la misma invención, o una variante evidente de ésta, en favor de otra persona que haya presentado una solicitud después de la fecha que establece el plazo de prioridad del primer titular de la patente pero antes de la fecha de presentación de la solicitud en los Estados Unidos. A consecuencia de eso, se supone que se concederán patentes que son evidentes para ambos.

Esta suposición no es correcta ya que el párrafo e) del artículo 102 y el artículo 103 no son las únicas disposiciones legales que regulan la situación de las dos solicitudes en el caso antes descrito. El párrafo g) del artículo 102 permite garantizar también que sólo se concederá una patente por cada invención. En el gráfico que figura a continuación se muestra cómo entra en funcionamiento el párrafo g) del artículo 102 cuando el párrafo e) por sí solo no basta para impedir la concesión de dos patentes.

1	Fecha de invención (A)	2	Fecha de prioridad
3	102 e) fecha	4	Solicitante A
5	Solicitante B	6	Fecha de invención (B)
7	Fecha de petición en Estados Unidos	8	Patente
9	Nº patente		

Los cambios introducidos por la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, de 1994, permiten a los nacionales de cualquier Miembro de la OMC que establezcan la fecha de una invención aportando pruebas sobre esa invención fuera de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta estas observaciones, la respuesta a la pregunta acerca de si la legislación sobre patentes de los Estados Unidos, debido a la situación antes descrita, "perjudica de manera injustificada los derechos

exclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC" claramente es no.

[Pregunta complementaria del Japón]

La respuesta de los Estados Unidos parece regir únicamente con respecto a un caso en el que las reclamaciones de los dos solicitantes se constata que interfieren entre sí y se concede un derecho de patente al primer inventor a través de un procedimiento para resolver la contradicción. Este principio no rige para el caso en que la solicitud A con derecho de prioridad describe dos invenciones X e Y y las reclamaciones sólo X, en tanto que la solicitud B tramitada entre la fecha de prioridad y la fecha real de la solicitud A reclama la invención Y. El procedimiento mencionado tal vez no se inicie y pueda concederse un derecho de patente a X e Y (Hilmer). Se ruega explicar si esa práctica es compatible con el artículo 4 B del Convenio de París, que estipula que todas las actividades llevadas a cabo en el intervalo no pueden dar lugar a un derecho de un tercero o a ningún derecho de posesión personal. Aun cuando el solicitante de la petición A no alegue derecho alguno sobre la invención Y, tendrá derecho a excluir a toda tercera parte de la obtención de un derecho de patente en relación con la invención Y puesto que ha divulgado la invención Y. Sírvanse también explicar la conformidad del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC en el caso en que la explotación de X se ve indebidamente perjudicada por la existencia de Y que tiene una relación económica con X (ejemplo: X e Y son componentes complementarios del mismo producto).¹²

[...]¹³

10. De conformidad con el párrafo g) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos y con su artículo 103, la solicitud de patente de una invención debe rechazarse si, en el momento de la invención, era evidente para una persona capacitada en la técnica o era idéntica a una invención de otra persona que se efectuó antes que la primera invención y no fue abandonada. En ese caso, si en la solicitud de otra persona se invoca un derecho de prioridad, ¿se retrotrae ese efecto invalidante a la fecha de prioridad? Si no ocurre así (Hilmer II), sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el artículo 4B del Convenio de París, aplicable en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que la solicitud formulada por un tercero entre la fecha de prioridad y la fecha efectiva no da lugar a ningún derecho en favor de ese tercero. Por otra parte, de no ser así, las invenciones patentadas que son evidentes una respecto de otra podrían coexistir y ejercer una influencia recíproca restrictiva de los derechos exclusivos. Sírvanse explicar si esta situación perjudica de manera injustificada los derechos exclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La cuestión que aborda el párrafo g) del artículo 102 es la fecha de la invención. Las pruebas que pueden aducirse para demostrar la fecha de una invención no se limitan a las pruebas de que se ha presentado una solicitud anterior en otro país, sino que pueden ser todo tipo de pruebas que sean convincentes para que el solicitante establezca la fecha de la invención. Teniendo en cuenta los cambios que la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay ha introducido en el artículo 104 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, si un solicitante puede demostrar que la fecha de la invención es anterior a la fecha efectiva de presentación de la solicitud establecida mediante una demanda de prioridad presentada al amparo del artículo 119 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, al aplicarse el párrafo g) del artículo 102 se utilizará esa fecha de invención y no la fecha de la prioridad. Por tanto, la cuestión que plantea la segunda parte de la pregunta carece de contenido

¹² La delegación del Japón ha indicado que esta pregunta complementaria se aplica también a su pregunta original N° 10.

¹³ Véase la nota de pie de página 2 *supra*.

habida cuenta de las enmiendas introducidas en la legislación estadounidense para atender a las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

La respuesta ofrecida a la pregunta 9 sobre los perjuicios a los derechos exclusivos que reconoce el artículo 28 es trasladable a esta cuestión.

[Pregunta complementaria del Japón]

A tenor de la respuesta de los Estados Unidos, la fecha de invención en otro país Miembro de la OMC puede utilizarse en el contexto de aplicación del párrafo g) del artículo 102. Sírvanse indicar si se trata de un caso de novedad de una invención incluso si no existe reclamación de solicitud de patente en los Estados Unidos ni ésta es objeto de un procedimiento contradictorio. En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo este entendimiento se acomoda al texto del párrafo g) del artículo 102 que limita el efecto de novedad de invención al existente "en este país" (es decir los Estados Unidos de América).

[...]¹⁴

11. El apartado 3) del párrafo c) del artículo 154 del Título 35 del Código de los Estados Unidos permite que los terceros sigan explotando una invención cuando la explotación se inició, o se efectuaron para ella inversiones de importancia, antes de la fecha en que se cumplieron seis meses de la promulgación de la Ley sobre los Acuerdos de la Ronda Uruguay, mediante el pago de una remuneración equitativa al titular de la patente. El párrafo 4) del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, a su vez, autoriza a los Miembros de la OMC a establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos únicamente después de la fecha de aplicación del Acuerdo de la OMC para ese Miembro. Sírvanse explicar si estas dos disposiciones son o no equivalentes. En caso negativo, sírvanse explicar la compatibilidad entre las dos disposiciones.

El párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

"En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa."

El Acuerdo sobre la OMC debe ser aplicado por los Estados Unidos, lo mismo que por todos los países desarrollados, desde el 1º de enero de 1996. La fecha en que los Estados Unidos "aceptaron" el Acuerdo sobre la OMC es el 30 de diciembre de 1994. De conformidad con los términos del párrafo 4) del artículo 70, los actos que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por los Estados Unidos pueden servir de fundamento para limitar la responsabilidad en caso de infracción de una patente cuyo plazo de vigencia se haya prorrogado en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo a) 3) del artículo 154 reconoce los actos que se produjeron seis meses antes de la fecha de aprobación de la legislación, es decir, cinco meses y nueve días después de haber sido aceptado el Acuerdo sobre la OMC por los Estados Unidos. En nuestra opinión, esta concesión de un tiempo adicional mínimo no ha tenido efectos comerciales.

¹⁴ Véase el pie de página 2 *supra*.

[Pregunta complementaria del Japón]

En lo que concierne al párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Gobierno de los Estados Unidos reconoce un plazo mayor que el estipulado en el párrafo 4 del artículo 70 sólo porque los actos realizados durante ese período más largo no han tenido un efecto comercial. Se ruega explicar si el párrafo 4 del artículo 70, que especifica la excepción a un derecho de patente, deberá prevalecer con respecto a la disposición general del artículo 30. En caso afirmativo, sírvanse explicar si esa ampliación es conforme al párrafo 4 del artículo 70.

[...]¹⁵

12. Conforme al apartado 1) del párrafo e) del Título 35 del Código de los Estados Unidos, no constituye un acto de infracción la fabricación, uso o venta dentro de los Estados Unidos de una invención patentada que se realice únicamente para usos que se relacionan razonablemente con el desarrollo y presentación de informaciones con arreglo a una ley federal que regula la fabricación, uso o venta de medicamentos o productos biológicos veterinarios. ¿Qué casos se contemplan, en particular, respecto del acto de venta? Por otra parte, ¿están comprendidas esas excepciones de la venta entre las permitidas por no causar un perjuicio injustificado al titular de los derechos según el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Como el costo de los análisis clínicos que hay que llevar a cabo para reunir la información necesaria para obtener el permiso de venta en los Estados Unidos es considerable, las partes necesitan a veces amortizar parte de la inversión vendiendo el producto a quienes participan en esos análisis. El caso principal que se ha planteado sobre este punto es el de *Eli Lilly and Co. v. Medtronic* (496 U.S. 661; 15 USPQ. 2d 1121 (1990)). El Tribunal subrayó en ese caso que como las actividades del demandado, con inclusión de la venta de un aparato cardíaco implantable, tenían por fin preparar y presentar la información necesaria para obtener de un organismo federal el permiso de venta, dichas actividades no constituían una infracción. De conformidad con los términos del párrafo e) 1) del artículo 271, las "ventas" a que se hace referencia habrán de tener un significado económico *de minimis* para el titular de la patente. Por eso, la excepción pertenece al ámbito de las excepciones definidas en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

13. Sírvanse explicar la compatibilidad entre el párrafo b) del artículo 28 de Acuerdo sobre los ADPIC y la segunda parte del párrafo g) del artículo 271 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, que dispone que "en las acciones por infracción de una patente de procedimiento no podrá otorgarse reparación por infracciones fundadas en el uso no comercial o en la venta no comercial al por menor de un producto a menos que este Título no establezca reparación adecuada por infracción fundada en la importación u otras formas de uso, oferta para la venta o venta de ese producto".

El párrafo 1 b) del artículo 28 define los actos que debe considerarse que forman parte de los derechos exclusivos conferidos por una patente de procedimientos concedida de conformidad con la legislación de un Miembro de la OMC y que afecten a los productos obtenidos mediante el procedimiento patentado. El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos definidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, el artículo 30 permite a los Miembros de la OMC imponer excepciones limitadas a los derechos exclusivos definidos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, a condición de que tales excepciones "no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros".

¹⁵ Se ruega ver el pie de página 2 *supra*.

El párrafo g) del artículo 271 reconoce los derechos exclusivos que el párrafo 1 b) del artículo 28 obliga a reconocer a los titulares de patentes en los Estados Unidos. La parte del párrafo g) del artículo 271 a que hace referencia la pregunta establece que en caso de venta no comercial o al por menor de un producto producido mediante el uso no autorizado de un procedimiento, el titular de la patente no podrá dirigirse contra las entidades implicadas en esa actividad no comercial o al por menor si tiene a su disposición un recurso adecuado para dirigirse contra las demás partes implicadas en la manufactura, importación u otros aspectos de la oferta del producto infractor en el mercado de los Estados Unidos. En otras palabras, si el titular de la patente *puede* hacer valer sus derechos frente a la parte que ha manufacturado o importado los productos, o frente al mayorista que distribuyó el producto a los puntos de venta al por menor, no podrá hacer valer los derechos que le atribuye el párrafo g) del artículo 271 frente a las partes que hayan participado en la venta al por menor del producto o en el uso no comercial (por ejemplo, personal) de ese producto. Si no dispone de tal recurso, no serán aplicables las disposiciones del párrafo g) del artículo 271.

Como los términos del párrafo g) del artículo 271 *no excluyen* las posibles acciones que el titular de la patente pueda emprender para defender los derechos exclusivos que detalla el párrafo 1 b) del artículo 28 respecto del tipo de actos que allí se especifican, y como el párrafo g) del artículo 271 sólo excluye los actos que en otro caso serían infractores si el titular de la patente dispone de un recurso adecuado, está claramente incluido en el ámbito del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

14. De conformidad con el artículo 272 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, la excepción a las infracciones por cualquier uso de una patente en un buque, aeronave o vehículo de los Estados Unidos que haya entrado en el país temporal o accidentalmente se aplica a los países que otorguen privilegios similares a los buques de los Estados Unidos. Sírvanse explicar la compatibilidad de este sistema con la cláusula de la nación más favorecida que figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Cuando los Estados Unidos procedieron a examinar su legislación para establecer qué cambios eran necesarios para adaptarla al artículo citado del Acuerdo sobre los ADPIC concluyeron que en realidad no era necesario ningún cambio. Esta conclusión se basó en las siguientes observaciones: en primer lugar, como miembro del Convenio de París, esta cláusula se aplica automáticamente a todos los Miembros de la OMC que sean también miembros del Convenio de París. En segundo lugar, la experiencia de los Estados Unidos es que la mayoría, si no la totalidad, de los Miembros de la OMC otorgan a los buques de los Estados Unidos en su régimen interno un trato equivalente. En tercer lugar, de acuerdo con la experiencia de los Estados Unidos, esta cláusula no ha sido invocada en el pasado reciente. La consecuencia es que los Estados Unidos no son conscientes de que algún Miembro de la OMC haya podido ser perjudicado, de hecho, en lo que respecta al disfrute del trato previsto por esta cláusula. Esta constatación indujo a los Estados Unidos a concluir que no era necesario introducir cambio alguno en esta disposición, por razones prácticas. Si se pusiera de manifiesto que es necesario introducir modificaciones en esta disposición para responder a preocupaciones concretas de otros Miembros de la OMC, los Estados Unidos harían lo necesario para introducir una enmienda legislativa al respecto mediante un instrumento legislativo adecuado.

15. Sírvanse explicar la tramitación de las licencias no voluntarias previstas en la "Ley de Desarrollo y Control de la Energía Atómica" (artículo 2138 del Título 42 del Código de los Estados Unidos) y en la "Ley sobre la Contaminación del Aire y su Control" (artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos). Sírvanse explicar asimismo la compatibilidad entre cada uno de esos trámites y cada uno de los párrafos del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular los párrafos b), d), e) e i).

Trámites de conformidad con el artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos

De conformidad con el artículo 2183, la Comisión de Reglamentación Nuclear sólo puede declarar que una patente está "afectada por el interés público" si: 1) la invención o el descubrimiento protegidos por la patente son de importancia fundamental para la producción o utilización de materiales nucleares especiales¹⁶ o de energía atómica¹⁷; y 2) la obtención de una licencia de esa invención o ese descubrimiento de conformidad con el artículo 2183 tiene una importancia fundamental para llevar a cabo los objetivos y fines de la Ley de la Energía Atómica. Antes de formular la determinación de que una patente que cumpla esos criterios está "afectada por el interés público", la Comisión ha de ofrecer al titular de la patente la oportunidad de ser oído.

De conformidad con los procedimientos de la Comisión de Reglamentación Nuclear:

- 1) los terceros han de estar en posesión de calificaciones específicas y han de pedir a la Comisión una licencia para utilizar la invención¹⁸;
- 2) el tercero ha de detallar en su solicitud los pasos que ha dado para obtener una licencia del titular de la patente y cuál es la estimación por el solicitante de las consecuencias que tendría para las actividades por las que se pide la licencia tanto la obtención de la licencia como su no obtención;
- 3) la Comisión ha de celebrar una audiencia, tras haber dado aviso al titular de la patente y haberle transmitido toda la información que contenía la solicitud; y
- 4) en caso de que la Comisión conceda una licencia para los fines señalados en la solicitud o en caso de que la Comisión misma utilice la invención o el descubrimiento, el titular de la patente deberá ser compensado con unos honorarios razonables (la Comisión determinará la cuantía si las partes no pueden ponerse de acuerdo), teniendo en cuenta algunos factores concretos, entre ellos, la importancia de la invención o el descubrimiento y el costo de su realización o adquisición.

Las decisiones de la Comisión en estos casos pueden ser objeto de apelación judicial independiente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos. En vista de estas disposiciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en cuestión respeta plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, los Estados Unidos señalan que el apartado b) i) del artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que ninguna disposición de dicho Acuerdo impedirá a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad ... relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación. La disposición

¹⁶ Los "materiales nucleares especiales" están definidos como:

1) plutonio, uranio enriquecido con el isótopo 233 o el isótopo 235 y cualquier otro material, salvo materias primas, que el Comisionado, en el ejercicio de su autoridad legal, decida incluir en la definición, o

2) cualquier material enriquecido artificialmente con cualquiera de los materiales antes citados, salvo las materias primas.

¹⁷ La "energía atómica", según la delegación de los Estados Unidos es definida como la totalidad de las formas de energía liberada en el curso de la fisión nuclear o la transformación nuclear.

¹⁸ En opinión de la delegación de los Estados Unidos el solicitante tiene que haber pedido una licencia, permiso o contrato de arrendamiento, o ser titular de alguno de estos títulos, o llevar a cabo actividades bajo el control de la Comisión según la Ley de Energía Atómica, modificada.

mencionada de la Ley de la Energía Atómica representa una medida que los Estados Unidos de América considera necesaria para proteger los intereses esenciales de su seguridad con respecto al uso de materias fisionables y de las materias que sirven para su fabricación.

Procedimiento de conformidad con el artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos

El artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos faculta al Administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente para solicitar al Fiscal General de los Estados Unidos que formule una determinación de que:

- a) la invención protegida por una patente en los Estados Unidos:
 - 1. tiene un uso comercial público, o está destinada a tenerlo,
 - 2. no puede disponerse de ella de otro modo razonable, y
 - 3. la necesita cualquier persona que esté obligada a cumplir los requisitos de control de los contaminantes peligrosos del aire que procedan de fuentes estacionarias¹⁹ o los requisitos de control para la producción de nuevos vehículos de motor, y
- b) no hay otros métodos alternativos razonables para lograr esa finalidad, y
- c) la imposibilidad de utilizar la invención objeto de la solicitud se traduciría en una *perdida sustancial de competitividad o en una tendencia a crear un monopolio* en cualquiera de las áreas del comercio en cualquier parte del país.

Si el Fiscal General determina que se cumplen *todas* estas condiciones, certificará este hecho al Tribunal Federal del distrito en que el titular de la patente resida, lleve a cabo sus actividades empresariales o tenga su domicilio y el tribunal, tras celebrar una audiencia en que deberá ofrecerse al titular de la patente la oportunidad de comparecer y ser oído, podrá ordenar a éste que otorgue una licencia de la invención en términos y condiciones razonables. La decisión del tribunal puede ser objeto de apelación.

La facultad de conceder licencias obligatorias que atribuye el artículo 7608 está incluida en el ámbito del apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, esa autorización sólo se concede para poner remedio a prácticas que hayan sido consideradas anticompetitivas después de un proceso judicial o administrativo. Por lo tanto, la disposición ha de respetar los apartados a), c) a e), g) a j) y l) del artículo 31. En la descripción anterior del procedimiento de concesión de una licencia están implícitos los siguientes puntos:

- cada situación será evaluada por sí misma;
- no se iniciará ningún procedimiento si el Departamento de Energía no ha intentado satisfacer su necesidad de utilizar la invención patentada a través de los cauces comerciales normales (por ejemplo, solicitando una licencia voluntaria al titular de la patente);

¹⁹ De conformidad con la delegación de los Estados Unidos, fuentes estacionarias son los edificios, estructuras, servicios o instalaciones.

- la obligación de que las licencias se otorguen en condiciones razonables garantiza que éstas no serán exclusivas, no podrá disponerse de ellas y podrán quedar sin efecto cuando pierda validez la justificación original para otorgar la licencia y que se ofrecerá una remuneración adecuada al titular de la patente; y
- cualquier aspecto d podrá apelarse ante un tribunal superior frente a cualquier decisión o a una decisión impuesta por un tribunal y que incida en el proceso a que hace referencia el artículo 7608 para su revisión y/o modificación.

Por último, debe subrayarse que la autorización que contiene el artículo 7608 *nunca ha sido utilizada por los Estados Unidos*.

En vista de estas consideraciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en cuestión cumple plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. Sírvanse explicar de qué modo se informa sin demora al titular de derechos acerca del uso por el gobierno de su patente con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, y de qué modo es compatible la legislación de los Estados Unidos con el párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sería muy raro que un organismo supiera o tuviera motivos demostrables para saber que una patente está siendo utilizada o será utilizada con motivo de una contratación pública de bienes o servicios o del desempeño de funciones de gobierno. No obstante, si un organismo tuviera conocimiento de alguno de estos hechos, lo notificaría por carta al titular del derecho.

17. Sírvanse explicar si el apartado i) del párrafo a) del artículo 202 del Título 35 del Código de los Estados Unidos y su artículo 204 son compatibles, y en qué forma, con las obligaciones de trato nacional que impone el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El capítulo de la legislación de patentes de los Estados Unidos que contiene las disposiciones a que hace referencia la pregunta se titula "Derechos de patente sobre las invenciones logradas con ayuda federal". El párrafo a) i) del artículo 202 se refiere a la retención por las universidades, otras organizaciones sin fines lucrativos y las pequeñas empresas de un título sobre las invenciones obtenidas mediante investigaciones o experimentos financiados, en todo o en parte, por el Gobierno de los Estados Unidos. La cláusula en cuestión establece simplemente que el contrato de financiación con un contratista que no tiene su domicilio en los Estados Unidos, no tiene un domicilio comercial en los Estados Unidos o está sometido al control de un gobierno extranjero *podrá* establecer que aquél no está autorizado a retener un título sobre las invenciones obtenidas gracias a ese contrato. Este artículo de carácter facultativo se debe a que los contratos de financiación imponen a los contratistas la obligación de divulgar las invenciones obtenidas gracias al contrato, presentar una solicitud de patente en los Estados Unidos antes de que las medidas precautorias legales excluyan su patentabilidad, etc. y los organismos financiadores posiblemente querrán incluir tal disposición para asegurarse de que ellos mismos podrán retener el título a las invenciones obtenidas con su financiación con el fin de asegurarse de que se presentan las solicitudes pertinentes de los derechos de patente. Como la disposición es facultativa, no es incompatible con el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA INDIA

1. Sírvanse indicar si el título 35 del Código de los Estados Unidos sobre patentes contiene alguna disposición específica relativa a las licencias obligatorias.

No, el título 35 del Código de los Estados Unidos no contiene ninguna disposición relativa a licencias obligatorias de patentes.

En caso negativo, les rogamos indiquen si a tenor de la legislación de los Estados Unidos se pueden otorgar licencias obligatorias.

Sí, en teoría. Les remitimos a las preguntas 4 y 5 de la Comunidad Europea, y las preguntas 4 y 10 del Japón. No se ha concedido ninguna licencia obligatoria de conformidad con las disposiciones especificadas en la respuesta de los Estados Unidos.

2. Desearíamos conocer las condiciones en las que se han concedido licencias obligatorias en los Estados Unidos y que se nos proporcionase una lista ilustrativa de las disposiciones legales y/o pronunciamientos judiciales por los que se han concedido licencias obligatorias, especialmente desde 1990.

La respuesta a la primera parte de esta pregunta figura en las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas Nos 4 y 5 de las Comunidades Europeas y las preguntas Nos 4 y 15 del Japón.

Los Estados Unidos no pueden proporcionar una lista ilustrativa de ejemplos de licencias obligatorias concedidas desde 1990 dado que las dos facultades legales que permiten la concesión de una licencia obligatoria nunca han sido ejercidas.
