

## **China refuerza su normativa en materia de patentes**

Por Francisco Soler Caballero, socio director de la Oficina de Garrigues en Shanghai, y Alba Arqueros Tornos, abogada de la Oficina de Garrigues en Shanghai.

Septiembre de 2009

El 27 de diciembre de 2008, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo adoptó la tercera enmienda de la Ley de Patentes (en adelante, la “LP”) de la República Popular de China (en adelante, “China”) que entrará en vigor el próximo 1 de Octubre de 2009.

Dicha enmienda llega ocho (8) años después de la segunda y tiene por objeto fomentar la innovación y reforzar la protección de los derechos de las patentes. La LP ha introducido notables cambios, destacando, la introducción de requisitos sustanciales de patentabilidad que refuerzan los estándares de patentabilidad en China, como el requisito de la “novedad absoluta”, la regulación de las licencias obligatorias, el procedimiento para la solicitud de patentes y el endurecimiento de las penas en caso de incumplimiento en materia de patentes.

A través de esta nota pretendemos desarrollar las principales novedades introducidas por la LP, así como los principales puntos de interés que deberán ser tomados en consideración por los empresarios o personas físicas que tengan intención de registrar una patente en China.

Al amparo de la LP, una patente puede clasificarse como sigue: invención (una nueva creación de un producto, un proceso o una mejora del mismo), modelo de utilidad (un nuevo modelo en relación con la forma de un producto, la estructura, o una combinación del mismo, apto para el uso práctico) o diseño industrial (un nuevo diseño de la forma o diseño de un producto, que cree una sensación estética y apta para el uso industrial).

Uno de los principales cambios introducido por la tercera enmienda es la aparición del concepto de “novedad absoluta” como requisito sustancial de patentabilidad, es decir, como condición previa para la concesión de una patente se exigirá que la invención en cuestión no haya sido puesta al alcance del público a nivel internacional. Para que este concepto sea de aplicación, la invención o modelo de utilidad no debe incluir tecnología que ya fuera de conocimiento público en general en China o en el extranjero antes de la fecha de solicitud y la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de China (“*State Intellectual Property Office*” o SIPO” en sus siglas en inglés) no debe haber registrado antes de la fecha de solicitud documentos de solicitud de patente o documentos de patente correspondientes a una invención o modelo de utilidad idéntico. Asimismo, la tercera enmienda prevé que, con el fin de mejorar la calidad de los diseños, no podrán concederse derechos de patente con respecto a diseños que fueran de conocimiento del público en general en China o en el extranjero antes de la fecha de solicitud y que no deberán haberse registrado en la SIPO, antes de la fecha de solicitud, documentos relativos a la solicitud de patente que correspondan a un diseño idéntico. Además, un diseño patentable debe presentar características distintivas que lo diferencien de diseños anteriores o, en su caso, de combinaciones de características de diseños anteriores.

A pesar de que, el concepto de “novedad absoluta” se define con el objetivo de permitir evitar la piratería sobre las patentes, la LP no clarifica si este concepto se aplicará de forma retroactiva a las patentes que ya hayan sido autorizadas con anterioridad, por lo que se tendrá que esperar hasta la publicación de las Normas de implementación y las orientaciones de inspección (en adelante “Regulación Complementaria”) (en la actualidad SIPO está trabajando junto con el departamento de asuntos legales del Consejo de Estado sobre el primer borrador de la Regulación Complementaria) para aclarar este extremo.

A los efectos de solicitar un derecho de patente existe la opción de solicitar el derecho de patente vía internacional (solicitud internacional PCT ante la OMPI) o solicitud nacional (solicitud nacional ante la SIPO). En este contexto, cabe destacar que con anterioridad a la tercera enmienda de la LP era obligatorio que el interesado que hubiese desarrollado una invención en China y deseara obtener un derecho de patente en otro país solicitase en primer lugar el derecho de patente en China ante la SIPO nacional o ante una agencia de patentes designada por la SIPO antes de hacerlo en el extranjero. Con la nueva regulación, solamente se deberá solicitar un examen de confidencialidad ante la SIPO antes de presentar la solicitud de un derecho de patente en el extranjero.

En lo que respecta a la regulación de la licencia de uso de una patente, cabe mencionar que el titular de la patente podrá optar por licenciar el uso de la patente a terceros. No obstante lo anterior, el titular de la patente podrá ser requerido a licenciar obligatoriamente el uso de la patente (en adelante “licencia obligatoria”) cuando: (i) el titular de la patente después de tres (3) años desde que la patente le fue autorizada y después de cuatro (4) años desde la presentación de la solicitud, no haya hecho uso total o parcial de la patente sin razón justificada; (ii) si se considera que el ejercicio de los derechos de patente por el titular de la patente es un acto de monopolio y la SIPO opta por eliminar o reducir dichas consecuencias adversas sobre la competencia; (iii) si ocurriera una emergencia nacional o una situación extraordinaria, o si el interés público lo requiriera; (iv) si por causas de salud pública se requiere producir y exportar una medicina patentada a un país o región que cumple con las estipulaciones de un tratado internacional aceptadas por China; o (v) si la solicitud de una mejora de una patente requiriera la utilización de una patente anteriormente inscrita.

Estas modificaciones son el reflejo del cumplimiento por parte de China de la normativa internacional, en especial, según lo establecido en la Conferencia Ministerial de la OMC de 2001 celebrada en Doha, la nueva LP permite la concesión de licencias obligatorias sobre patentes farmacéuticas para producir medicamentos destinados a países en vías de desarrollo para responder a problemas de salud pública. Asimismo, se permite que el gobierno autorice la copia de las fórmulas para la producción de fármacos a bajo precio en situaciones de urgencia y la importación paralela de productos farmacéuticos de terceros países que produzcan a menor precio si existiese causa de interés público (de acuerdo con lo referido en el párrafo anterior).

Por otro lado, de conformidad con las proposiciones de la Convención sobre Diversidad Biológica, se protege por primera vez la concesión de derechos de patentes basadas en recursos genéticos, estipulando que no se concederán derechos de patente para invenciones basadas en recursos genéticos, si el acceso o el uso de dichos recursos vulnera alguna ley o reglamento administrativo. Además, el solicitante deberá hacer pública la fuente directa del recurso genético, o en su caso, si el recurso genético no pudiese ser identificado demostrar por que no se puede revelar el mismo.

Otro novedad importante a considerar por parte de las empresas con acuerdos de colaboración con empresas chinas es la regulación de los derechos de patentes conjuntos, según la cuál, si no existe un acuerdo regulatorio de la explotación de la patente por los co-propietarios, se permite la explotación por uno de los propietarios, bien por él mismo o mediante la concesión de una licencia a un tercero sin que sea necesario el consentimiento del resto de propietarios. En el caso de que uno de los propietarios otorgue una licencia de explotación del derecho de patente a un tercero y reciba royalties a cambio, deberá repartir los royalties entre los copropietarios. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva LP resultará vital que los acuerdos de copropiedad de patentes regulen de forma clara y precisa la explotación conjunta del derecho de patente.

En lo que respecta a la posibilidad de adoptar una posición ofensiva frente a terceros infractores, la LP especifica que la SIPO tiene la facultad para emprender acciones administrativas contra todo aquél que manifieste ser el propietario de una patente que se encuentre registrada a nombre de otra persona y podrá requerir a la entidad infractora el cese inmediato de sus actos infractores. En este sentido, la SIPO podrá ordenar la rectificación de la infracción, la confiscación de cualquier ganancia ilegal y la imposición de una sanción a la parte infractora. No obstante, comparado con las facultades de ejecución de la Administración de Industria y Comercio, la SIPO todavía cuenta con limitada experiencia y facultades de ejecución (v.g., la SIPO no está facultada para confiscar los medios especialmente utilizados para cometer la infracción, ni para realizar exámenes e investigaciones).

En el caso de una infracción de derechos sobre patentes, el titular de la patente podrá presentar una demanda ante los tribunales reclamando una indemnización. Al amparo de la legislación china, el importe de la indemnización es valorado en función de las pérdidas generadas al titular de la patente o de los beneficios que, de la infracción, haya obtenido la parte infractora. Si fuera compleja la determinación de dichas pérdidas o beneficios, el importe podrá ser valorado por referencia a un múltiplo adecuado del importe de los honorarios de utilización de dicha patente conforme a una licencia contractual.

Asimismo, la indemnización debe incluir los gastos razonables que el titular de la patente haya incurrido para terminar con el incumplimiento. Si fuese difícil calcular las pérdidas incurridas por el titular de la patente, las ganancias obtenidas por el infractor, así como los royalties obtenidos por la patente, el tribunal del pueblo puede, tomando en consideración los mencionados factores, tales como el tipo de patente, la naturaleza y las particularidades de la infracción, etc. imponer una compensación de una cantidad mínima de 10.000 RMB y máxima de 1.000.000 RMB.

La LP también autoriza a que el titular de una patente que tenga evidencias de que un tercero está infringiendo o fuera a infringir sus derechos sobre la patente pueda solicitar medidas cautelares, antes de iniciar cualquier procedimiento legal. Cuando el titular de una patente presenta una solicitud de medidas cautelares también debe presentar una garantía, y en caso contrario, la solicitud deberá ser rechazada.

Como se puede apreciar, estas medidas de actuación contra las acciones de terceros infractores, así como el incremento de la cantidad de las multas y la posibilidad de solicitar medidas cautelares, pretenden implementar medidas efectivas para terminar con las acciones infractoras y equiparar la protección de las patentes en China al nivel de protección internacional. Es evidente que esto no es algo que se vaya a conseguir de la noche a la mañana pero podemos afirmar que China está dando pasos en la dirección correcta.

En definitiva, la LP ha introducido importantes novedades, refuerza la normativa china sobre patentes y adapta aún más la normativa china sobre patentes a los convenios internacionales, tales como los TRIPS (Acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual). No obstante, todavía quedan importantes cuestiones a desarrollar (v.g., el concepto de novedad absoluta, el examen de confidencialidad ante la SIPO o la definición de recurso genético, que no están claramente definidas en la actual normativa), por lo que será en todo caso necesario esperar a la publicación de la Regulación Complementaria para poder valorar en detalle los efectos prácticos de la tercera enmienda de la LP.

Las opiniones expresadas y la información mencionada en este documento pertenecen a su autor, autores o a las fuentes citadas y no representan necesariamente la opinión del Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico ni de las instituciones de las cuales depende o que lo patrocinan. Éstas no hacen propios los contenidos del documento y no son responsables ni de su autoría ni del uso que se pueda hacer de los mismos.