

Las Autoridades Internacionales de depósito y el depósito de microorganismos para fines de patente de acuerdo al tratado de Budapest

José Miguel López-Coronado¹ y Gabriel González Limas²

¹Responsable de Patentes en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). Edificio 3 CUE. Parc Científic UV. Catedrático Agustín Escardino, 9. 46980 Paterna (Valencia).

²Jefe de Área de Patentes Químicas. Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Paseo de la Castellana, 75. 28046 Madrid

Patentar es algo que está de moda. Está de moda no solamente porque produce beneficios directos a las empresas o centros que patentan. También está de moda porque supone un incremento de los denominados “activos intangibles”, que les permiten una ventaja competitiva a las empresas si son correctamente gestionados.

Un requisito exigible para la concesión de una patente es que el solicitante describa su invención de una manera suficientemente clara que haga posible que cualquier experto medio en la materia pueda reproducirla. En el caso de patentes de máquinas y otras invenciones, una buena descripción junto con uno o más planos detallados de la invención son suficientes para permitir la repetición. Sin embargo, cuando la patente implica el uso de un microorganismo, en muchas ocasiones la única forma de que se cumpla el requisito de la suficiencia de la descripción es que éste se encuentre disponible para todos aquellos expertos en la materia que estén interesados en reproducir los resultados.

Por ese motivo, se estableció en estos casos la obligatoriedad del depósito del microorganismo en una colección de cultivo relacionada con la oficina de la propiedad industrial en la que se presentase la solicitud de patente. Sin embargo, este sistema resultaba engorroso y bastante costoso, ya que obligaba a repetir el depósito en todos los países donde se quería solicitar la patente.

Con objeto de evitar depósitos repetidos de un mismo microorganismo para solicitar patentes de una misma invención en varios países, en el año 1977 se estableció que los Estados que exigen o permiten el depósito de microor-

ganismos para la solicitud de una patente reconociesen el depósito en una “autoridad internacional de depósito” (IDA en sus siglas en inglés) independientemente de que ésta se encuentre dentro o fuera del país. Nació así el tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, que se adoptó en Budapest en 1977 y del cual España era uno de los países firmantes.

El tratado de Budapest no define el término “microorganismo” y dentro de éste se incluyen los microorganismos propiamente dichos (virus, bacterias, hongos filamentosos y levaduras), pero también células animales y vegetales, algas, etc.

El 27 de abril de 1992 se publicó la notificación número 106 del Tratado de Budapest en la que se comunicaba la adquisición del estado de IDA por parte de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) y el 28 de octubre de 2005 la notificación número 239, relativa a la adquisición del estado de IDA por parte del Banco Nacional de Algas (BNA, actualmente Banco Español de Algas – BEA). Se trata de las dos autoridades internacionales de depósito que existen en nuestro país. La CECT acepta depósitos de bacterias, arqueas, hongos filamentosos y levaduras, mientras que el BEA los acepta de algas microscópicas y macroscópicas además de cianobacterias.

Durante estos 25 años como IDA, la CECT ha recibido un total de 1043 cepas para su depósito con fines de patente (datos hasta el 6 de noviembre de 2017), que se mantienen conservadas mediante dos métodos distintos (congelación a -80°C y liofilización son los más habituales).

Aunque el periodo de validez de una patente es de 20 años, el reglamento del Tratado establece que las cepas se han de conservar por un periodo mínimo de treinta años y siempre cinco años tras la última solicitud de una entrega de muestra. Durante este periodo de tiempo las cepas son sometidas regularmente a comprobaciones de viabilidad. Los intervalos de tiempo varían en función del microorganismo conservado y dependen del criterio de los responsables de los distintos grupos de microorganismos en la CECT, que establecen dicho plazo basándose en las características del género y la especie al que pertenece el depósito, pero también en las propias de la cepa conservada.

Aparte del almacenamiento, ¿qué otras obligaciones tienen las IDAs en relación con el tratado de Budapest?

La principal obligación aparte del mantenimiento de las cepas durante el periodo establecido es la entrega de muestras. Como comentábamos al principio, el motivo del depósito de cepas para el procedimiento de patente es asegurar la reproducibilidad de la invención, lo que constituye la denominada suficiencia de la descripción. Por tanto, para que se cumpla esta suficiencia de la descripción las cepas no solamente han de estar conservadas, sino que han de ser accesibles.

Desde 1992 la CECT ha realizado un total de 175 entregas de muestras de cepas depositadas con fines de patente (datos hasta el 31 de diciembre de 2016).

Pero, ¿quién ha de tener acceso a las cepas depositadas con fines de patente de acuerdo al tratado de Budapest y en qué condiciones?

La entrega de muestras está regulada por la regla 11 del reglamento del Tratado y, de acuerdo con ella, las autoridades internacionales de depósito podrán entregar una muestra de las cepas depositadas bajo el tratado a:

- una oficina de propiedad industrial (regla 11.1)
- el depositante o con su autorización (regla 11.2)
- una parte legalmente autorizada (regla 11.3)

El único punto de los anteriores que puede requerir aclaración es el que corresponde a la regla 11.3: la entrega a una parte legalmente autorizada. Se define como parte legalmente autorizada aquella que tiene derecho a recibir una muestra del microorganismo a criterio de una oficina de propiedad industrial. La oficina certifica el derecho a recibir la muestra en función de la legislación sobre patentes vigente y la situación administrativa en que se encuentra la solicitud de patente en la que aparece la cepa.

La entrega de una muestra equivaldría a la consulta de un expediente de patente para una invención tradicional. De ese modo, de forma similar a como la normativa concede a un tercero el derecho a consultar un expediente de patente, ofrece el derecho a recibir una muestra del microorganismo relacionado con la misma.

De acuerdo a la regla 11.3 del reglamento del tratado de Budapest, las autoridades internacionales de depósito están obligadas a entregar

una muestra del microorganismo depositado a cualquier autoridad o persona natural o jurídica siempre que la solicitud se realice mediante un formulario en el que una oficina de propiedad industrial certifique que el solicitante tiene derecho legal a recibir la muestra.

Los casos más comunes en los que un solicitante tiene derecho a recibir una muestra del microorganismo son cuando éste aparece en una patente ya concedida, aunque la patente a que se refiere haya caducado o se haya abandonado.

Este hecho puede crear confusión entre los depositantes, que en ocasiones entienden que si se abandona o caduca una patente las autoridades internacionales de depósito solamente pueden suministrar las cepas a las que se refiere mediante la autorización previa del depositante. Sin embargo, tras la concesión de una patente el expediente es público y por tanto también el acceso a las cepas a las que se refiere que estén depositadas con fines de patente en una IDA, incluso aunque la patente se haya abandonado o haya caducado.

Otra cosa a tener en cuenta cuando se realiza un depósito de una cepa con fines de patente es que no es posible retirar este depósito, por ejemplo, cuando ocurra lo anterior, que se abandone una patente o que ésta caduque. Siguiendo con la comparación con otros tipos de solicitud de patente que no impliquen el depósito de microorganismos, sería como si pretendiéramos secuestrar o destruir el expe-

diente cuando una patente caducase. En ese caso la humanidad dejaría de poder beneficiarse de los avances que suponen la invención a que se refiere la patente. Precisamente una de las bondades de las patentes es que pasan al dominio público una vez que el titular ha disfrutado de un derecho exclusivo de las mismas durante veinte años, beneficiando así al conjunto de la humanidad.

Tras la entrega de la muestra del microorganismo es misión de la IDA notificarlo por escrito al depositante. Para ello se emplea un formulario específico: el BP14 de los formularios del tratado de Budapest, donde figura el receptor de la muestra, la fecha de la entrega y el nombre y dirección de la oficina de propiedad industrial de la parte autorizada, de la parte a quien se haya entregado la muestra. El formulario BP14 se envía físicamente acompañado de cualquier formulario o petición firmados por el solicitante y, en el caso de la regla 11.3, de la oficina de propiedad industrial que autoriza la entrega de la muestra.

De ese modo, el depositante siempre tiene conocimiento de cuándo se ha entregado una muestra de las depositadas y a quién. Por ese motivo, es muy importante que los depositantes mantengan sus datos de contacto actualizados e informen a las IDAs de cualquier modificación que pueda producirse en éstos a lo largo del tiempo. Se ha de recordar que el periodo de almacenamiento de una cepa depositada con fines de patente es de un mínimo de 30 años.

Coloquio, by Victor.

