

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

WO/GA/31/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 23 de julio de 2004

S

ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI

**Trigésimo primer período de sesiones (15° extraordinario)
Ginebra, 27 de septiembre a 5 de octubre de 2004**

PROPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL JAPÓN Y LA OFICINA
EUROPEA DE PATENTES PARA ESTABLECER UN NUEVO PLAN DE TRABAJO AL
COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En el Anexo de este documento figura una propuesta de los Estados Unidos de América, el Japón y la Oficina Europea de Patentes relativa al establecimiento de un nuevo plan de trabajo para el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), recibida en una comunicación con fecha 12 de julio de 2004, en virtud de la cual se solicita, de conformidad con la Regla 5.4) del Reglamento General de la OMPI, que se añada este punto al orden del día.

2. *Se invita a la Asamblea General a examinar la propuesta que figura en el Anexo.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROPUESTA PARA ESTABLECER UN NUEVO PLAN DE TRABAJO AL COMITÉ
PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

de

los Estados Unidos de América, el Japón y la Oficina Europea de Patentes

ANTECEDENTES

1. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lleva más de 20 años examinando la armonización del Derecho sustantivo de patentes. Las conversaciones se iniciaron en 1983, a raíz de la propuesta del entonces Director General de la OMPI de elaborar un estudio sobre las repercusiones jurídicas que tendría un plazo de gracia internacional sobre el Derecho de patentes. Como resultado de los encomiables esfuerzos del Comité de Expertos, el estudio terminó transformándose en un proyecto de tratado de armonización sustantiva. El texto de dicho proyecto de tratado fue el tema central de la fallida Conferencia Diplomática de 1991 para la concertación de un Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes.
2. Tras el fracaso de la Conferencia Diplomática de 1991, se dejaron de lado los debates sobre la armonización sustantiva. Sin embargo, en noviembre de 2000, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes retomó la labor de armonización del Derecho sustantivo de patentes con miras a adoptar un Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).
3. Desde noviembre de 2000, el SCP ha celebrado seis sesiones para tratar el alcance y el contenido del SPLT. El objetivo del SPLT es armonizar cuestiones relativas a la concesión de patentes. La armonización del Derecho sustantivo de patentes allanará el camino hacia la consecución de una mejor calidad de las patentes y la obtención de resultados beneficiosos para los usuarios del sistema de patentes de todo el mundo.
4. A pesar de haber obtenido buenos resultados, el SCP no ha avanzado en las últimas sesiones, lo que demuestra que el actual modelo de debate no es viable. Es más, los debates del SCP han degenerado hasta tal punto que en su última sesión, celebrada del 10 al 14 de mayo de 2004, el Comité no logró alcanzar un acuerdo respecto del futuro programa de trabajo. Este estancamiento se debe a diversos motivos. Uno de los puntos débiles del actual modelo de debate reside en la magnitud y complejidad de las cuestiones que se tratan en cada una de las sesiones del SCT, a saber, los 16 Artículos del SPLT, las 16 Reglas y todas las Directrices Prácticas conexas (180 párrafos en el proyecto actual). Por otra parte, los documentos del proyecto de tratado contienen varias disposiciones sumamente controvertidas y muy delicadas desde el punto de vista político, que han obligado a posponer debates sobre algunas disposiciones y a avanzar muy lentamente en otros.
5. En este contexto, y tal como señalara la Oficina Internacional en el documento SCP/10/8, varios grupos, entre los que figuran las Oficinas de Cooperación Trilateral (la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina Europea de Patentes), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), la Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) y el *Chartered Institute of Patent Agents* del Reino Unido (CIPA), se reunieron en el intervalo de tiempo transcurrido entre las sesiones del SCP que se celebraron

de mayo de 2003 a mayo de 2004 para analizar la forma de hacer avanzar las deliberaciones en el SCP. Todos los esfuerzos se centraron en reducir el SPLT a un “primer paquete” de disposiciones más manejables que permitieran alcanzar acuerdos y resultados a corto plazo, favorables para todas las partes interesadas en el sistema de patentes.

6. En respuesta a la invitación de la Oficina Internacional que figura en el documento SCP/10/8, el Japón, los Estados Unidos de América y la Oficina Europea de Patentes presentaron una propuesta (documento SCP/10/9) para su adopción en la sesión del SCP de mayo de 2004, con el fin de limitar el alcance del SPLT a un “primer paquete” de disposiciones relacionadas con el estado de la técnica. A pesar del apoyo de gran número de delegaciones, no se alcanzó consenso para adoptar la propuesta, tal como queda reflejado en el resumen del Presidente (documento SCP/10/10 Prov.). Tampoco se alcanzó consenso respecto a la futura labor del SCP, cuestión de mayor envergadura. Muchas delegaciones manifestaron que el actual modelo de debate, que abarca la totalidad de los actuales documentos del proyecto de SPLT, es difícil de manejar, ineficaz e inviable y por lo tanto ya no es una manera factible de proceder. En vista de la división de opiniones sobre cómo proceder con la labor del Comité, el Presidente concluyó que no existía consenso respecto del futuro plan de trabajo del SCP.

PROPUESTA DE UN NUEVO PLAN DE TRABAJO

7. La ausencia de consenso respecto de la futura manera de proceder del SCP, unida a la importancia que reviste la armonización coherente para las partes interesadas en el sistema de patentes, pone de manifiesto la urgente e inminente necesidad de que la Asamblea General adopte un plan de trabajo viable para el SCP. El alcance de dicho plan debería ser manejable, pero lo suficientemente global como para lograr resultados favorables y eficaces. Por otra parte, el plan de trabajo debería centrarse en las cuestiones que reúnen más probabilidades de alcanzar un consenso a corto plazo, pero también contener disposiciones que tengan en cuenta las preocupaciones de todas las partes interesadas.

8. En este contexto, las Oficinas de Cooperación Trilateral proponen que la Asamblea General: 1) decida modalidades para la futura labor del SCP; y 2) adopte un enfoque revisado que limite la labor del SCP a un paquete inicial de puntos prioritarios que permitan concluir lo antes posible un tratado de Derecho sustantivo de patentes más reducido. En particular, y por una cuestión de lógica, se propone iniciar los debates con las siguientes cuestiones relacionadas con el estado de la técnica:

1. Definición de estado de la técnica
2. Plazo de gracia*
3. Novedad
4. No evidencia/actividad inventiva

Asimismo, se propone posponer los debates sobre otras cuestiones relativas al Derecho sustantivo de patentes en el SCP, a la espera de que se resuelvan estas cuestiones prioritarias.

* Habida cuenta de que el plazo de gracia y el principio del primer solicitante van unidos, aunque el plazo de gracia figura en la primera serie de cuestiones objeto de debate, es susceptible que cambie al principio de primer inventor.

9. Tales disposiciones propiciarían al máximo la obtención de acuerdos y resultados a corto plazo. Los acuerdos que se alcancen respecto de estas cuestiones se traducirán en normas de examen coherentes en todo el mundo, mejorarán la calidad de las patentes y reducirán la duplicación de la labor que llevan a cabo las oficinas de patentes. Toda definición de estado de la técnica reconocida internacionalmente también debería tener en cuenta los problemas relativos a la protección de los conocimientos tradicionales, debatidos por el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.

10. Aunque quienes impulsan la presente propuesta preferirían un tratado de más amplio alcance, proponemos en un espíritu de compromiso el plan de trabajo mencionado anteriormente para el SCP. Este planteamiento proporciona la flexibilidad necesaria para que sigan adelante las prácticas nacionales al ritmo o nivel que resulte más adecuado.

CONCLUSIÓN

11. Veinte años es demasiado tiempo para detenerse en el examen de una cuestión tan importante para la economía mundial, para los usuarios de los sistema de patentes y para las oficinas de patentes de todo el mundo. Por este motivo, se propone que la Asamblea General adopte el plan de trabajo señalado anteriormente para que el SCP se centre en la armonización de un primer paquete de cuestiones relacionadas con el estado de la técnica. Las Oficinas de Cooperación Trilateral desean sinceramente que se adopte un plan futuro de trabajo del SCP para que avancemos en pos del objetivo compartido de armonización del Derecho sustantivo de patentes. Las Oficinas de Cooperación Trilateral opinan que la presente propuesta constituye una aportación constructiva a tal fin.

[Fin del Anexo y del documento]