

# OMPI



SCP/10/10

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de mayo de 2004

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Décima sesión  
Ginebra, 10 a 14 de mayo de 2004

### RESUMEN DEL PRESIDENTE

#### Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. La décima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) fue abierta en nombre del Director General de la OMPI por el Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto, quien dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) fue el Secretario de la sesión.

#### Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y dos Vicepresidentes

2. Por unanimidad y para un período de un año, el SCP eligió Presidente al Sr. Alan Troicuk (Canadá) y Vicepresidentes a los Sres. Yin Xintian (China) y Heetae Kim (República de Corea).

#### Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día

3. El SCP adoptó el proyecto de orden del día tal según lo propuesto en el documento SCP/10/1.

Punto 4 del orden del día: Acreditación de las organizaciones intergubernamentales y/o no gubernamentales

4. El SCP aprobó la acreditación, como observadores especiales, de la *Civil Society Coalition* (CSC), el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA) (documentos SCP/10/7 y SCP/10/7 Add.)

Punto 5 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la novena sesión

5. El proyecto de informe de la novena sesión (documento SCP/9/8 Prov.2) fue aprobado tras haber modificado la referencia al párrafo 1) en el párrafo 53 del informe por una referencia al párrafo 2).

Punto 6 del orden del día: Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes

6. El SCP examinó el proyecto de disposiciones sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes, sobre la base del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (documentos SCP/10/2 y 4) y el proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (documentos SCP/10/3 y 5), haciendo referencia, cuando procede, al proyecto de Directrices Prácticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (documento SCP/10/6).

7. La Delegación del Japón ha presentado una propuesta, en el documento SCP/10/9, por la cual el SCP daría prioridad a un primer “conjunto” de disposiciones. El SCP examinó la posibilidad de dar o no tal prioridad y, en caso afirmativo, qué temas deberían incluirse en esas disposiciones. Varias delegaciones apoyaron la propuesta, copatrocinada por los Estados Unidos de América, el Japón y la Oficina Europea de Patentes y relacionada con el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes, en el sentido de que, en lugar de intentar decidir de una vez todo el texto del proyecto actual, el Comité debe centrar su atención en un conjunto inicial de cuestiones relativas al estado de la técnica y que, una vez alcanzado el acuerdo sobre esas cuestiones, podrá pasar a examinar otras cuestiones conexas. No obstante, varias delegaciones se opusieron a esta propuesta haciendo hincapié en la necesidad de considerar conjuntamente todas las disposiciones contenidas en el proyecto actual, teniendo en cuenta que se hallan interrelacionadas y la importancia que tienen otras cuestiones, como la divulgación del origen de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, la salud pública, los criterios de patentabilidad y las excepciones de orden general. No obstante, algunas delegaciones consideraron que el SCP no debe examinar cuestiones relativas a la divulgación y protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, al menos hasta que el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (Comité Intergubernamental) haya completado el examen de las cuestiones correspondientes. Otras delegaciones manifestaron no estar de acuerdo con ese punto de vista, y señalaron que consideran que el SCP es el lugar idóneo para tratar esas cuestiones. El Presidente llegó a la conclusión de que, habida cuenta de la variedad de opiniones expresadas, es poco probable que el SCP llegue a un consenso sobre si debe otorgar prioridad a un primer “conjunto” de disposiciones o si debe examinar todo el proyecto de revisión del Tratado y el Reglamento. El SCP acordó examinar, en el tiempo que falta para concluir la presente sesión, los proyectos de artículos junto con los

correspondientes proyectos de reglas y directrices prácticas, comenzando con los proyectos de Artículo 8 a 16 y siguiendo con los proyectos de Artículo 1 a 7bis.

8. A continuación se expone un breve resumen de los debates sobre los proyectos de artículos y de reglas:

#### Cuestiones relativas al Artículo 8

##### *Artículo 8.1) y Artículo 13.2)*

9. Algunas delegaciones apoyaron una propuesta relativa a la inclusión, como parte del estado de la técnica contemplado en el proyecto de Artículo 8.1), de la utilización confidencial anterior con fines comerciales y de la oferta en venta efectuadas por el solicitante o el titular de la patente, sin divulgación de la invención. La gran mayoría de las delegaciones se opuso a esta propuesta, pero algunas apoyaron el proyecto de Artículo 13.2). El presidente concluyó que el proyecto de Artículo 8.1) podría ser aceptado a título provisional y que el proyecto de Artículo 13.2) se mantendrá entre corchetes para proseguir su examen. La Oficina Internacional seguirá revisando el proyecto de Artículo 13.2), teniendo en cuenta varios puntos planteados por las delegaciones. Por lo que respecta al efecto en el estado de la técnica de las afirmaciones efectuadas por el solicitante en la solicitud, varias delegaciones declararon que esas afirmaciones deben ser consideradas como presunción legal del estado de la técnica hasta que se demuestre lo contrario (presunción *juris tantum*).

##### *Regla 8.1)*

10. El texto de esta disposición se aceptó a título provisional. No se formularon comentarios con respecto a esta disposición.

##### *Regla 8.2)a)*

11. El SCP aceptó el texto a título provisional, con la eliminación de la segunda frase. El Presidente concluyó que la Oficina Internacional seguirá analizando detenidamente el concepto de “posibilidad razonable” que figura en las Directrices Prácticas.

##### *Regla 8.2)b)*

12. Habida cuenta de las opiniones divergentes acerca de la definición de la palabra “público”, se pidió a la Oficina Internacional que siga examinando el proyecto de disposición, conjuntamente con la expresión “posibilidad razonable de tener acceso”, en el proyecto de Regla 8.2)a).

##### *Regla 8.3)*

13. Una delegación sugirió que se aclare que el solicitante debe presentar las pruebas. Se acordó conservar la disposición para examen ulterior.

##### *Artículo 8.2)a)*

14. La mayoría de las delegaciones opinó que el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica debería aplicarse únicamente a la novedad, mientras que unas pocas delegaciones propusieron que dicho efecto debería aplicarse tanto a la novedad como a la

actividad inventiva. Varias delegaciones y organizaciones no gubernamentales mencionaron que se siga analizando el concepto de “novedad amplia”, utilizado en algunas jurisdicciones. El SCP estuvo de acuerdo con una propuesta formulada por el Presidente en el sentido de que la Oficina Internacional prepare un estudio sobre el tema, centrando inicialmente la atención en el proyecto de Artículo 8.2)a), pero también examinando las consecuencias de extender ese concepto a la novedad en general. Dos delegaciones propusieron la introducción de una disposición sobre la publicación de las solicitudes después de 18 meses. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que el proyecto de Artículo 8.2)a)ii) entra en conflicto con la “doctrina Hilmer”, aplicada en ese país.

#### *Artículo 8.2)b)*

15. Una delegación sugirió que esta disposición debería revisarse para asegurar la posibilidad de aplicarlo a las solicitudes PCT-OEP. En cuanto a las variantes presentadas en el proyecto sobre el efecto de las solicitudes internacionales en el contexto del proyecto de Artículo 8.2), las opiniones de las delegaciones estuvieron divididas entre las variantes A y B. Algunas delegaciones observaron que existe un vínculo con la cuestión de la “novedad amplia”. El SCP convino en que ambas variantes deben mantenerse en el próximo proyecto.

#### *Regla 9.1)*

16. Una delegación observó que esta disposición no guarda total coherencia con el párrafo 101 del proyecto de Directrices Prácticas.

#### *Regla 9.2)*

17. Tras la propuesta de una delegación, el SCP aceptó a título provisional el texto siguiente:

“2) [*Solicitudes que ya no están pendientes*] Cuando la otra solicitud haya sido puesta a disposición del público de conformidad con el proyecto de Artículo 8.2) a pesar del hecho de que no debía haberse puesto a disposición del público en virtud de la legislación aplicable, no se considerará comprendida en el estado de la técnica a los efectos del proyecto de Artículo 8.2).”

#### *Regla 9.3)*

18. En vista de las diferencias de opinión expresadas sistemáticamente respecto de esta disposición, el SCP convino en no revisarla en esta etapa y mantenerla entre corchetes.

### Cuestiones relativas al Artículo 9

#### *Observaciones generales*

19. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra, excepto una que reservó su posición, respaldaron la introducción en el SPLT de una disposición relativa a un plazo de gracia. Sin embargo, muchas delegaciones opinaron que un plazo de gracia sólo sería aceptable en el marco de un proceso de armonización que diera cabida al principio del primer solicitante. Además, no hubo coincidencia de opiniones en cuanto a si la duración del plazo de gracia debería ser de seis o de 12 meses, si la disposición sobre derechos de terceros debería figurar en el SPLT como requisito obligatorio y si el solicitante debería invocar

expresamente el plazo de gracia y, de ser así, en qué forma. Se expresaron distintas opiniones acerca del texto que figura entre corchetes en el párrafo 1)ii)a). El Presidente concluyó que deberían mantenerse las partes del texto que figuran entre corchetes y las variantes del proyecto de Artículo 9. No recibió apoyo la propuesta de excluir del estado de la técnica el uso experimental.

*Artículo 9.1)*

20. Se convino en que la Oficina Internacional examinará el texto de la disposición, así como el título del Artículo.

*Artículo 9.2)*

21. Algunas delegaciones y representantes manifestaron su posición respecto de en qué circunstancias podría exigirse una declaración para invocar el plazo de gracia. Una delegación observó que podrían expresarse diferencias en la duración del plazo de gracia, según las circunstancias de la divulgación.

*Artículo 9.3)*

22. Una delegación objetó la aplicabilidad de esta disposición a los casos de cesiones múltiples o parciales.

*Artículo 9.4)*

23. Tras la sugerencia de una delegación, el Presidente concluyó que se mantendría el proyecto actual, incluidas las dos variantes, con el fin de llevar adelante su examen.

Cuestiones relativas al Artículo 10

*Artículo 10.1)*

24. Varias delegaciones cuestionaron el uso de la expresión “realizada y utilizada”, y solicitaron a la Oficina Internacional que estudie la cuestión y considere una posible redacción alternativa, como “realizada”. Varias delegaciones propusieron que la expresión “un experto en la materia” que figura en la primera frase se formule expresamente en el sentido de que sea una persona en el país de la concesión de la patente, a fin de tener en cuenta los diferentes niveles de capacidad tecnológica en distintos países y lograr una divulgación exhaustiva en todos los países. Habida cuenta de la divergencia de opiniones entre las delegaciones sobre esta propuesta, el SCP convino en incluir entre corchetes las palabras “en el país de la concesión” al final de la primera frase. Una delegación propuso introducir las palabras “en todo el ámbito reivindicado” después de las palabras “realizada y utilizada” en la segunda frase. Aunque se estuvo de acuerdo en general con el objetivo de esta última propuesta, el SCP acordó que la Oficina Internacional examine la mejor manera de integrarla en el texto.

*Artículo 10.2)*

25. A propuesta de una delegación, el SCP acordó conservar los términos “en virtud de la legislación aplicable”, a los que se añadirán las palabras “de conformidad con el proyecto de Artículo 7”. Una delegación propuso suprimir el término “reivindicaciones”. Se debatió si la disposición debe hacer referencia expresa al hecho de que no deben tenerse en cuenta las

supresiones a los efectos de la divulgación o si la expresión “modificados y corregidos” abarca las supresiones. Se solicitó a la Oficina Internacional que examine cuál es el ámbito más conveniente a la hora de resolver esta cuestión, a saber, el proyecto de Tratado, el proyecto de Reglamento o el proyecto de Directrices Prácticas.

#### *Regla 10*

26. Hubo división de opiniones sobre si esta disposición debe trasladarse al proyecto de Directrices Prácticas. El SCP convino en que la Oficina Internacional debe volver a examinar la expresión “realizar o utilizar”.

#### Cuestiones relativas al Artículo 11

##### *Artículo 11.1)*

27. Una delegación propuso que vuelva a examinarse esta disposición para asegurarse de que abarca adecuadamente las reivindicaciones en las patentes concedidas, así como en las solicitudes pendientes. El SCP acordó someter esta cuestión a la Oficina Internacional para que vuelva a estudiarla. En respuesta a los comentarios efectuados por dos delegaciones en relación con el término “técnicas”, el Presidente observó que el SCP había acordado en una reunión anterior examinar todos los aspectos relativos a los términos “técnicas” y “ámbitos de la tecnología” conjuntamente con el Artículo 12.1).

##### *Artículo 11.2)*

28. El SCP aceptó esta disposición a título provisional.

##### *Artículo 11.3) y Regla 12.2)*

29. Hubo división de opiniones sobre si debe mantenerse el término “reivindicaciones” que figura entre corchetes en el proyecto de Artículo 11.3) y el proyecto de Regla 12.2). Varias delegaciones señalaron que estas disposiciones se ocupan de dos cuestiones distintas. La primera cuestión, considerada de carácter sustantivo, se deriva del principio de que el solicitante únicamente debe reivindicar lo que ha reconocido y descrito en la fecha de presentación. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la divulgación efectuada en las reivindicaciones. La segunda cuestión afecta a la coherencia formal entre la divulgación efectuada en las reivindicaciones y la divulgación que figura en la descripción. En cuanto a la primera cuestión, una delegación propuso sustituir el término “reivindicaciones” que figura entre corchetes por “otras reivindicaciones”.

30. En cuanto al proyecto de Artículo 11.3), se propuso sustituir las palabras “la invención reivindicada” por las palabras “las reivindicaciones” o “el alcance de las reivindicaciones”. Una delegación preguntó si resulta adecuada la palabra “y”. En cuanto al proyecto de Regla 12.2), una delegación propuso sustituir la segunda parte de ese párrafo, a los fines de la claridad, por “garantizando así que la reivindicación no comprende materia que el solicitante no haya reconocido y descrito en la fecha de presentación”. Se solicitó a la Oficina Internacional que examine estas disposiciones teniendo en cuenta las distintas opiniones expuestas.

*Regla 11.1)*

31. El SCP aceptó esta disposición a título provisional con la modificación de que se sustituyan las palabras “describa la invención reivindicada de conformidad con” por “satisfaga el requisito previsto en”.

*Regla 11.2)*

32. Una delegación opinó que el apartado b)i) de la Variante B es una repetición del proyecto de Regla 11.1)ii). La delegación consideró además que el apartado b)ii) de la Variante B debe estar vinculado a la publicación de la solicitud. Un representante se mostró preocupado por el apartado b)ii) de la Variante B que, en su opinión, puede dar lugar a la adición de nueva materia. Se solicitó a la Oficina Internacional que vuelva a examinar esas cuestiones.

*Regla 11.3)*

33. El SCP aceptó esta disposición a título provisional.

*Artículo 11.4) y Regla 13.5)*

34. No se suscribió la propuesta de una delegación relativa a la inclusión del resumen entre los elementos que pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones. Habida cuenta de las distintas opiniones relativas a la inclusión en el SPLT del proyecto de Artículo 11.4)b) y del proyecto de Regla 13.5), se acordó que el SCP vuelva a considerar esas disposiciones tras examinar el estudio que ha de preparar la Oficina Internacional relativo a la ampliación de la novedad. Se solicitó a la Oficina Internacional que examine el texto teniendo en cuenta las distintas observaciones formuladas.

*Regla 12)1*

35. La propuesta de desplazar esta disposición a las Directrices Prácticas no recibió apoyo. Se solicitaron a la Oficina Internacional mayores aclaraciones sobre las palabras “claras” y “concisas”, teniendo en cuenta tanto los comentarios formulados por las delegaciones, como las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional.

*Regla 13.1)a)*

36. El SCP aceptó esta disposición a título provisional.

*Regla 13.1)b)*

37. Habida cuenta de las inquietudes planteadas por algunas delegaciones en cuanto a la naturaleza abierta de esta disposición, se solicitó a la Oficina Internacional que siga examinándola.

*Regla 13.2)*

38. Por lo que respecta al apartado a), el texto alternativo propuesto por una delegación no fue apoyado por otras delegaciones. Una delegación reservó su posición respecto de esta

disposición. Algunas delegaciones expresaron inquietud acerca de la referencia al término “solicitud”, que incluiría el resumen.

*Regla 13.3)*

39. El SCP aceptó esta disposición a título provisional.

*Regla 13.4)*

40. No hubo consenso acerca de esta disposición. En lo relativo al apartado a), algunas delegaciones opinaron que debería ser facultativo, mientras que otras estuvieron a favor de mantener el carácter obligatorio de la disposición. Se solicitó a la Oficina Internacional que en el nuevo proyecto incluya dos opciones entre corchetes. En cuanto al apartado b) algunas delegaciones expresaron satisfacción con respecto a la disposición tal como fue propuesta, mientras que otras sugirieron que es demasiado amplia y debería limitarse a las situaciones en que no es posible definir un producto mediante su composición o estructura. Algunas delegaciones sugirieron además que se limite esta disposición a los productos obtenidos mediante el procedimiento especificado. Algunas delegaciones apoyaron la propuesta de modificar el apartado c) con el fin de abarcar cualquier producto adecuado para el uso especificado, pero otras delegaciones manifestaron oposición.

*Regla 13.6)*

41. Una delegación apoyó la variante “se puede tener” y otra objetó la necesidad de la palabra “debidamente”.

Cuestiones relativas al Artículo 12

*Artículo 12.1) y 5)*

42. El SCP señaló las notas de pie de página relativas a esas disposiciones, en las que se indica que en su octava sesión el SCP convino en posponer los debates acerca de esas disposiciones y continuarlos en la presente sesión.

43. No se alcanzó ningún acuerdo acerca de si deberían mantenerse o eliminarse las palabras “en todos los ámbitos de la tecnología”, que figuran entre corchetes en el párrafo 1)a). Una delegación propuso incluir un punto adicional sobre las invenciones que son contrarias al orden público, en el párrafo 1)b) relativo a la materia que no puede protegerse por patente. Una delegación apoyó esta propuesta. Aunque apoyaron la inclusión de una disposición relativa al orden público, varias delegaciones dijeron preferir que dicha disposición sea incluida en el párrafo 5) relativo a las excepciones a la patentabilidad. Con respecto al párrafo 5), varias delegaciones opinaron que, en vista de su importancia, las excepciones previstas en esta disposición podrían figurar en el propio Tratado, antes que en el Reglamento. Una delegación se opuso a la inclusión en el proyecto de SPLT de las excepciones que figuran en los apartados 2 y 3 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por sugerencia de una delegación, se solicitó a la Oficina Internacional que establezca un cuadro de correspondencias entre las disposiciones del proyecto de SPLT y las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC. La Oficina Internacional manifestó estar dispuesta a hacerlo.

Punto 7 del orden del día: Labor futura

44. Tras un debate sobre los enfoques sugeridos para determinar qué asuntos debe examinar el SCP en sus próximas reuniones, algunas de las cuales ya han sido evocadas en el documento SCP/10/9, el Presidente declaró que ha llegado a la conclusión de que no hay acuerdo en el Comité en lo relativo a su futuro programa de trabajo, y señaló que en el informe de la sesión se reproducirán todas las intervenciones hechas respecto de este punto del orden del día, con inclusión de los comentarios de dos delegaciones sobre la conclusión a la que ha llegado el Presidente. En este contexto, algunas delegaciones indicaron, sin embargo, que el proyecto de SPLT existente sigue constituyendo una base útil sobre la cual se puede apoyar la labor futura del SCP.

45. Tras la pregunta de una delegación sobre cuáles serían las fechas de la próxima sesión del SCP, la Oficina Internacional informó de que se han reservado, a título indicativo, las semanas del 22 y el 29 de noviembre de 2004 para el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT y para el SCP, respectivamente.

46. El SCP tomó nota de que el presente documento es un resumen preparado bajo la responsabilidad de su Presidente y de que el acta oficial constará en el informe de la sesión. El informe, en el que se dejará constancia de todas las intervenciones pertinentes hechas durante la reunión, será aprobado de conformidad con el procedimiento acordado por el SCP en su cuarta sesión (véase el documento SCP/4/6, párrafo 11), es decir, que los miembros del SCP tendrán la posibilidad de enviar sus eventuales observaciones al proyecto de informe que se pondrá a su disposición en el Foro Electrónico del SCP. Posteriormente, se invitará al SCP a aprobar el proyecto de informe, en el que se habrán incluido las observaciones recibidas, en su sesión siguiente.

*47. El SCP tomó nota del contenido del resumen elaborado por el Presidente.*

[Fin del documento]