

OMPI



SCP/10/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 17 de marzo 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

**INFORMACIÓN RELATIVA A RECIENTES INICIATIVAS
RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE TRATADO
SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES (SPLT)**

Memorándum de la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su cuarta sesión, celebrada en noviembre de 2000, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) comenzó su labor de armonización del Derecho sustantivo de patentes, y encargó a la Oficina Internacional de la OMPI que estableciera el primer proyecto de disposiciones para un futuro instrumento jurídico. Desde entonces, el SCP ha celebrado cinco sesiones entre mayo de 2001 y mayo de 2003, dedicadas a debatir un proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT), incluido un proyecto de Reglamento y Directrices Prácticas.

2. Durante esas sesiones, el SCP ha tenido en cuenta información sobre diversas prácticas nacionales y regionales y ha debatido la posibilidad de adoptar un enfoque común sobre varios conceptos del Derecho de patentes y su práctica. Sin embargo, aunque en los debates se ha destacado la importancia de estas cuestiones y se ha avanzado considerablemente en diversas disposiciones incluidas en el proyecto de SPLT, también ha quedado claro que determinadas cuestiones son objeto de un amplio debate. Cabe citar como ejemplos la cuestión general de los beneficios de la armonización en todos los aspectos del Derecho sustantivo de patentes, las diferencias de sistema existentes en el modo en que los países

abordan la cuestión de la protección por patente (incluido el equilibrio entre los titulares de derechos y terceros), la percepción, por parte de algunos, de que una amplia armonización del sistema internacional de patentes podría acarrear una pérdida de la flexibilidad de que se dispone en virtud del marco internacional de patentes vigente, y la relación entre el sistema de patentes y otros mecanismos políticos y normativos, como la salud pública, por ejemplo. Este debate, que prosiguió durante la novena sesión del SCP en mayo de 2003, da a entender que podría ser demasiado ambicioso y difícilmente alcanzable el objetivo original del SCP de lograr una armonización amplia y profunda de las legislaciones de patentes.

3. En este entorno se han producido algunas iniciativas, fuera del contexto de la OMPI, emprendidas por varias partes y organismos interesados con el objetivo de superar las dificultades mencionadas anteriormente y sentar las bases para seguir avanzando en el ámbito de la armonización del Derecho de patentes. En el presente documento se facilita información sobre algunas de las iniciativas de las que ha tenido conocimiento la Oficina Internacional, que se han emprendido desde que la Oficina Internacional publicó un proyecto revisado del SPLT y del Reglamento (documentos SCP/10/2, 3, 4 y 5) a principios de octubre de 2003 para que se estudiara en la presente sesión del SCP. Estas iniciativas han revelado un deseo, compartido por un número importante de partes interesadas, de limitar, aunque no necesariamente en la misma medida en todos los casos, el alcance del proyecto de SPLT.

INICIATIVAS ESPECÍFICAS DESDE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO REVISADO DEL SPLT Y DEL REGLAMENTO A PRINCIPIOS DE OCTUBRE DE 2003

4. La Oficina Internacional tiene conocimiento de las siguientes iniciativas en relación con el proyecto de SPLT que han emprendido diferentes grupos de usuarios y miembros del SCP entre octubre de 2003 y febrero de 2004:

Resolución Q170 de la AIPPI sobre el SPLT de 27 de octubre de 2003, y Seminario sobre el SPLT (29 y 30 de enero de 2004)

5. Durante la reunión de su Comité Ejecutivo de 2003, celebrada entre el 25 y el 28 de octubre en Lucerna (Suiza), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) aprobó la Resolución Q170 relativa al Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes de 27 de octubre de 2003 (véase <http://www.aippi.org/>). La Oficina Internacional estuvo representada en calidad de observador.

6. El contenido de la resolución puede resumirse del siguiente modo:

a) Habida cuenta de la importancia que tiene para los usuarios, se debe continuar trabajando en la armonización del Derecho sustantivo de patentes, pero el trabajo debe dividirse en el “SPLT 1”, que formará la base de los debates en el SCP en esta etapa, y el “SPLT 2”, que deberá abordarse únicamente en una fase posterior.

b) El alcance del “SPLT 1” debería limitarse del modo siguiente: incluirá las disposiciones del proyecto de SPLT tal como figuran en el documento SCP/9/2, a excepción de los Artículos 2.2) y 3) (Excepciones), 3.1)iv) (Patentes a las que se aplica el Tratado), 4.4) (Invenciones realizadas independientemente por más de un inventor), 7bis (Modificaciones o correcciones de las patentes), 12.4) (Aplicación industrial/Utilidad) y 13 a 15 (Motivos de

denegación de una invención reivindicada; Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente; Revisión), cuyo debate debería posponerse a un posible “SPLT 2”.

7. Tras la aprobación de la resolución mencionada, la AIPPI organizó un seminario sobre el SPLT los días 29 y 30 de enero de 2004 en Ginebra (Suiza), al que se invitó a los Estados participantes en las sesiones del SCP y a la Oficina Internacional, así como a diversas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin de compartir con ellos la postura de la AIPPI sobre la labor futura vinculada al proyecto de SPLT. La lista de participantes y las presentaciones realizadas en ese seminario pueden encontrarse en el sitio Web de la AIPPI en la dirección siguiente: <http://www.aippi.org/>.

Mesa Redonda de organizaciones no gubernamentales celebrada en Londres, 10 y 11 de noviembre de 2003

8. Los días 10 y 11 de noviembre de 2003, 24 organizaciones no gubernamentales participaron en una mesa redonda titulada “La armonización del derecho de patentes: ¿hay algún modo de avanzar?” en Londres, convocada por la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) y el *Chartered Institute of Patent Agents* del Reino Unido (CIPA). El objetivo de esta mesa redonda fue debatir cómo debe proseguir la labor de la OMPI sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes en el marco del SPLT y, más concretamente, si es posible que las organizaciones no gubernamentales presentes en la mesa redonda se pongan de acuerdo sobre un paquete limitado a cuatro temas (principio del primer solicitante, período de gracia, estado de la técnica, posibilidad de considerar las solicitudes pendientes como estado de la técnica) en los debates sobre el SPLT. La Oficina Internacional estuvo representada por observadores. Al parecer, hubo consenso entre las ONG participantes sobre el hecho de que estos cuatro temas podrían constituir un grupo de temas aceptable al que podría darse prioridad en los debates sobre el SPLT en la próxima sesión del SCP prevista para los días 10 a 14 de mayo de 2004 (para más información, véase http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/IP_Issues_and_Advocacy/NGO_Roundtable/Roundtable_of_NGOs-Nov_2003.htm).

Oficinas de Cooperación Trilateral

9. En la reunión que celebraron en Tokio del 3 al 7 de noviembre de 2003, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos alcanzaron varios acuerdos relativos, entre otras cosas, a un proyecto sobre la armonización del Derecho de patentes. Las Oficinas establecieron dos categorías de temas que hay que tener en cuenta en el marco de la armonización del Derecho de patentes en el SCP. La primera categoría, respecto de la que las Oficinas creían que podía obtenerse un acuerdo en un futuro próximo, abarca el estado de la técnica (incluida la doctrina Hilmer, la disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud, el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores de actividad inventiva), el plazo de gracia, la novedad, la actividad inventiva/no evidencia, la suficiencia de la divulgación, la elaboración de las reivindicaciones, la unidad de la invención y las modificaciones/correcciones. La segunda categoría de temas, que se debatirían más adelante, abarca las disposiciones sobre el primer solicitante y el primer inventor, la materia patentable/carácter técnico y la utilidad/aplicación industrial. Las Oficinas continuarán con sus debates en un grupo de trabajo, que daría prioridad a los temas relativos al estado de la técnica, el plazo de gracia, la novedad y la actividad inventiva.

*Resolución de la FICPI “Armonización del SPLT” de 3 de febrero de 2004
(EXCO/SG04/RES/2002)*

10. En una reunión celebrada en Singapur del 1 al 3 de febrero de 2004, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Abogados de la Propiedad Industrial (FICPI) aprobó una resolución sobre la armonización del SPLT (véase <http://www.ficpi.org/>). La Oficina Internacional estuvo representada por un observador. En la resolución se establecía que la armonización del Derecho sustantivo de patentes debía continuar sobre la base de un conjunto reducido de temas que incluyera las siguientes cuestiones: el sistema del primer solicitante, un plazo de gracia armonizado internacionalmente y una definición clara del estado de la técnica que sea compatible con un sistema del primer solicitante que incluya un plazo de gracia internacional, que dé garantías a todos los usuarios del sistema de patentes y solución, entre otras cosas, el problema del “doble patentamiento”.

11. Las iniciativas mencionadas ofrecen la posibilidad alentadora de lograr el objetivo fundamental de los debates sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes, respetando al mismo tiempo las opiniones de las delegaciones que han expresado reservas sobre algunas de las disposiciones propuestas en el proyecto de Tratado debatido. Ese objetivo es crear las condiciones para mejorar la calidad de las patentes que se conceden y para distribuir el trabajo entre las Oficinas logrando un entendimiento uniforme de determinados conceptos operativos fundamentales (como el del estado de la técnica) que se utilizan en todos los sistemas de patentes. La Oficina Internacional insta a sus Estados miembros a que estudien la posibilidad de adoptar el enfoque más limitado que se sugiere en las diversas iniciativas descritas.

12. Se invita a los miembros del SCP a tomar nota del contenido del presente documento y a facilitar cualquier comentario o respuesta que deseen comunicar.

[Fin del documento]