

# OMPI



SCP/10/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 22 de abril 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

PROPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL JAPÓN  
Y LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES EN RELACIÓN CON  
EL TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES (SPLT)

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. En el Anexo del presente documento figura una propuesta relativa al proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) recibida de los Estados Unidos de América, el Japón y la Oficina Europea de Patentes.

2. *Se invita a los Miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a considerar el contenido del Anexo.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

**PROPUESTA EN RESPUESTA AL DOCUMENTO SCP/10/8 QUE TRATA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A RECIENTES INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES (SPLT)**

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

**Antecedentes**

Desde noviembre de 2000, el SCP ha celebrado cinco sesiones para examinar el alcance y el contenido del SPLT, labor que ha producido muchos resultados fructíferos. En cuanto al alcance del SPLT, se ha decidido que el Tratado se ocupe de cuestiones relativas a la concesión y validez de las patentes, como la del estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva/no evidencia, la aplicación industrial, los requisitos de divulgación y la interpretación de las reivindicaciones. Además, el SCP conviene en que las cuestiones relativas al ejercicio de los derechos de patente o a la repercusión de la explotación de esos derechos están fuera del alcance del SPLT y que, en su mayoría, las cuestiones relativas a la infracción no tendrán cabida en el SPLT.

Aunque hasta el momento se han efectuado avances importantes, los debates recientes del SCP hacen pensar que el modelo actual de debate no resulta todo lo fructífero que podría y debería ser. Existen varias razones que explican el hecho de que no se hayan producido avances recientemente. Uno de los problemas es el enorme volumen y complejidad de las cuestiones que han de examinarse en cada sesión del SCP. Esto da lugar a que no se debatan adecuadamente determinadas cuestiones y a que se siga aplazando continuamente el debate de otras. En segundo lugar, varias disposiciones incluidas en el proyecto de tratado han resultado ser sumamente polémicas y bastante delicadas desde el punto de vista político. Gran parte de los debates llevados a cabo en el SCP han tenido como tema central el examen de las cuestiones que están en el origen de las disensiones, lo que a menudo ha obstaculizado el progreso deseado.

En este contexto, tal y como ha señalado la Oficina Internacional en el documento SCP/10/8, varios grupos, incluidas las Oficinas de la Cooperación Trilateral (la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina Europea de Patentes), se han reunido desde la sesión del SCP de mayo de 2003 para examinar la manera de que avance el proyecto de SPLT en la próxima sesión del SCP de mayo de 2004.

**Iniciativas de las Oficinas de la Cooperación Trilateral**

Las Oficinas de la Cooperación Trilateral comparten los objetivos del SCP de reducir el volumen de trabajo de los solicitantes y de las oficinas de patentes, así como de mejorar la calidad de las patentes armonizando los aspectos sustantivos del Derecho de patentes que rigen la concesión de la patente. No obstante, resulta evidente que probablemente no podrá conseguirse en un plazo breve una versión de amplio contenido del SPLT, incluyendo todas las cuestiones que figuran actualmente en los documentos del proyecto de SPLT para la

sesión de mayo del SCP. Por este motivo, las Oficinas de la Cooperación Trilateral han llegado a la conclusión de que las iniciativas de armonización futuras deberán basarse en los cinco principios rectores siguientes:

1. Adoptar un planteamiento práctico destinado a obtener resultados realistas en breve plazo;
2. establecer un programa factible sin adherirse a un marco rígido;
3. tener como objetivo las prácticas óptimas teniendo en cuenta las vigentes actualmente;
4. ocuparse al máximo de los intereses de los usuarios; y
5. fomentar el debate en el SCP.

Adoptando estos principios, las Oficinas de la Cooperación Trilateral comparten la opinión de que la manera más fructífera y eficaz de actuar en el SCP sería centrar la atención en una serie limitada de disposiciones del SPLT sobre las que es probable que exista un acuerdo a corto plazo. Por este motivo, en lugar de intentar decidir inmediatamente todo el texto del proyecto actual, si se centra la atención en un conjunto de disposiciones seleccionadas adecuadamente, se obtendrán importantes ventajas. En primer lugar, examinando un número limitado de disposiciones se podrán llevar a cabo debates más exhaustivos. En segundo lugar, reduciendo el número de cuestiones que han de examinarse se avanzará más rápidamente. En tercer lugar, seleccionando adecuadamente un primer conjunto de disposiciones se podrán facilitar los objetivos de mejorar la calidad de las patentes y producir resultados beneficiosos para los usuarios del sistema de patentes.

### **Marco de armonización propuesto**

Las Oficinas de la Cooperación Trilateral proponen una estrategia revisada que concede gran importancia a una serie inicial de cuestiones prioritarias. De este modo, se propone que el punto de partida lógico de los debates sean las cuestiones relativas al estado de la técnica, más concretamente, los temas siguientes:

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

Las Oficinas de la Cooperación Trilateral creen que las disposiciones del SPLT relativas al estado de la técnica facilitarán la mejor oportunidad de obtener acuerdos y resultados a

---

\* Como las cuestiones del plazo de gracia y del primer solicitante están vinculadas entre sí, aunque la cuestión del plazo de gracia figura en la primera serie de cuestiones objeto de debate, es susceptible de ser incluida en la cuestión del primer inventor.

corto plazo. Los acuerdos que se obtengan en 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 ejecutada por las oficinas de patentes. Gracias a una definición de estado de la técnica reconocida internacionalmente se mejorará la calidad de las patentes y se tendrán en cuenta los problemas relativos a la protección de los conocimientos tradicionales, debatidos por el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Conocimientos Tradicionales, Recursos Genéticos y Folclore.

Otra ventaja de este procedimiento es que determinadas cuestiones polémicas, que han dividido al SCP, serán puestas de lado inicialmente. Si bien los partidarios de esta propuesta preferirían un tratado de más amplio alcance, en un espíritu de compromiso proponen el marco mencionado anteriormente para seguir desarrollando la labor en el seno del SCP. De esta manera se proporciona la flexibilidad necesaria para que sigan adelante las prácticas nacionales al ritmo o nivel que resulte adecuado.

Una vez que se llegue a un acuerdo internacional sobre las cuestiones relativas al estado de la técnica, los debates del SCP podrían centrarse en otras cuestiones conexas, entre las cuales pueden figurar los temas siguientes: i) los requisitos de divulgación, ii) la elaboración de las reivindicaciones y iii) la unidad de la invención/limitación. Asimismo, en la medida en que surjan otras cuestiones conexas, puede ser conveniente ampliar el debate para incluir dichos temas.

Las Oficinas de la Cooperación Trilateral opinan que 20 años es demasiado tiempo para detenerse en el examen de una cuestión tan importante para la economía mundial, para los usuarios del sistema de patentes y para las oficinas de patentes de todo el mundo. Por este motivo, se propone además que el SCP adopte los temas señalados anteriormente para examinarlos en la sesión de mayo de 2004 con miras a alcanzar un acuerdo a corto plazo de manera que pueda considerarse celebrar una Conferencia Diplomática sobre una primera serie de cuestiones durante el primer semestre de 2006. Estableciendo dicho plazo se transmitirá un mensaje positivo a los usuarios del sistema de patentes en el sentido de que los Estados miembros están dispuestos a suscribir cuanto antes un tratado significativo.

### **Conclusión**

Las Oficinas de la Cooperación Trilateral esperan sinceramente que se puedan obtener avances significativos en la sesión de mayo del SCP para lograr el objetivo compartido de armonización del Derecho sustantivo de patentes y opinan que la presente propuesta, expuesta en los párrafos anteriores, constituye una aportación constructiva a tal fin.

[Fin del Anexo y del documento]