

OMPI



SCP/9/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 10 de mayo de 2004

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Novena sesión
Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2003

INFORME

aprobado por el Comité Permanente

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (“el Comité” o “el SCP”) celebró su novena sesión en Ginebra, del 12 al 16 de mayo de 2003.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belarús, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Kazajstán, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Líbano, Lituania, Malta, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia y Montenegro, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Zambia (76).
3. Tomaron parte en la reunión en calidad de observador representantes del Centro Sur (SC), la Comisión Europea (CE), la Oficina Eurasiática de Patentes (OEAP), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (6).

4. Participaron en la reunión en calidad de observador representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Acción Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN), Asociación Alemana de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor (GRUR), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Titulares de Propiedad Intelectual (IPO), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), *Associated Chambers of Commerce and Industry of India* (ASSOCHAM), Cámara Federal de Abogados de Patentes (FCPA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), *Chartered Institute of Patent Agents* (CIPA), Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (FWCC), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Federación de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), *Indian Drug Manufacturers' Association* (IDMA), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto Max Planck de Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia y Derecho Tributario (MPI), Sociedad Internacional de Propiedad Intelectual (IIPS) y Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UNION) (22).

5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

6. Los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional han sido presentados al SCP antes de la sesión: “Proyecto de orden del día” (SCP/9/1), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/9/2), “Proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/9/3), “Directrices Prácticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/9/4), “Requisitos de ‘aplicación Industrial’ y de ‘utilidad’: puntos comunes y diferencias” (documento SCP/9/5) y “Alcance jurídico de las Directrices Prácticas del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes: opciones para el debate” (documento SCP/9/6).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta magnética. El presente informe resume los debates sin reflejar todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

8. El Sr. Francis Gurry, Subdirector General de la OMPI, abrió la sesión en nombre del Director General y dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) hizo las veces de Secretario.

9. El Sr. Gurry señaló que el Comité examinará el quinto borrador del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) y el proyecto de Reglamento del Tratado sobre el SPLT e invitó al Comité a estudiar la manera más adecuada de avanzar en la cuestión.

Punto 2 del orden del día: Aprobación del proyecto de orden del día

10. El proyecto de orden del día (documento SCP/9/1) fue aprobado en la manera propuesta.

Punto 3 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la octava sesión

11. El Comité aprobó el proyecto de informe de la octava sesión (documento SCP/8/9 Prov.2) en la manera propuesta.

Punto 4 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

12. El SCP convino en que las disposiciones, cuyo texto parece ser aceptable, se consideran aceptadas provisionalmente y figurarán enmarcadas en el borrador siguiente, en el entendimiento claro de que podrán volverse a examinar en cualquier momento a petición de las delegaciones y de que se incluyan en los textos aceptados, cuando proceda, variantes entre corchetes para examinarlas posteriormente. En respuesta a las cuestiones de las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana, la Oficina Internacional confirmó que las delegaciones estarán facultadas para volver a iniciar los debates sobre cualquier disposición respecto de la que se haya alcanzado previamente un acuerdo y que nada se acuerda finalmente hasta que se haya llegado a un consenso definitivo sobre todas las disposiciones.

13. En cuanto a la propuesta de la Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, que ha anunciado que su oficina está llevando a cabo un estudio sobre la práctica de la limitación y la unidad de la invención, se acordó que el Grupo de Trabajo no se reunirá durante la novena sesión del SCP.

El alcance jurídico de las Directrices Prácticas del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes

14. La Oficina Internacional señaló que, como se explica en el documento SCP/9/6, será necesario definir el alcance jurídico de las Directrices Prácticas en las cláusulas finales del Tratado. Se les podrá otorgar el alcance jurídico que el Comité considere adecuado. Por ejemplo, el Comité podría decidir que las Directrices Prácticas tengan carácter vinculante, aun cuando no se puedan establecer sanciones por incumplimiento. Por otra parte, podría decidir que no tengan carácter vinculante y se basen en la buena fe de las Partes Contratantes a la hora de aplicarlas.

15. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Japón, declaró que, a fin de fomentar la coherencia de las normas y la distribución de la labor, es partidaria de otorgar a las Directrices Prácticas alguna forma de carácter vinculante, por ejemplo, mediante la adopción de una Declaración concertada a tal efecto por la Conferencia Diplomática.

16. La Delegación de la Argentina declaró que, en su opinión, las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante sino que únicamente deben utilizarse a modo de orientación; las disposiciones que estén destinadas a tener carácter vinculante deberán incluirse en el Tratado o en el Reglamento. En respuesta a una pregunta de esa Delegación, la Oficina

Internacional explicó que existe un precedente de directrices que tienen carácter vinculante en las oficinas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), a saber, las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT que las Administraciones internacionales están obligadas a aplicar en virtud de los acuerdos establecidos con arreglo a los Artículos 16.3).b) y 32.2) del PCT.

17. La Delegación del Brasil declaró que se opone a que se estipule en el Tratado o en el Reglamento que las Directrices Prácticas tengan carácter vinculante. Asimismo, se opone a cualquier tipo de adopción de las Directrices Prácticas que constituya una forma de Derecho indicativo.

18. La Delegación de Alemania declaró que es partidaria de un compromiso en virtud del que las oficinas observen las Directrices Prácticas sin que estas últimas tengan carácter vinculante y no puedan utilizarse por los solicitantes o terceros como base para impugnar las resoluciones de las oficinas.

19. La Delegación de los Países Bajos, apoyada por las Delegaciones de Finlandia, la República de Corea y Suiza, opinó que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante, sino que se deben considerar instrucciones otorgadas a las oficinas sobre la manera de proceder. La Delegación observó igualmente que las Partes Contratantes deberán comprometerse a aplicar las Directrices Prácticas. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante, sino que las oficinas deberán aplicarlas con arreglo a su práctica.

20. La Delegación del Canadá hizo referencia a la posibilidad de que las oficinas o los tribunales de una Parte Contratante puedan decidir que una directriz en particular no se halla en concordancia con el Tratado o el Reglamento. Por lo tanto, opinó igualmente que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante y que cualquier disposición que esté destinada a tener carácter vinculante deberá incluirse en el Tratado o en el Reglamento. Este parecer recibió el apoyo de las Delegaciones de Finlandia y Turquía. La Delegación de Irlanda explicó que, a tenor de su Constitución, un acuerdo internacional no será incorporado en su Derecho interno hasta que el Parlamento no promulgue la legislación necesaria. Afirmó además que no sería conveniente que las disposiciones detalladas de las Directrices Prácticas cobren fuerza de ley por la vía de legislación promulgada.

21. La Representante de la OEP declaró, con el apoyo de la Delegación de Sri Lanka, que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante, puesto que podría ser necesario alejarse de ellas en casos excepcionales.

22. La Delegación de la India declaró que, aunque opina que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante, desea reservar su posición sobre el carácter concreto de esas directrices puesto que esta cuestión tendrá que volver a examinarse posteriormente.

23. Las Delegaciones de Colombia, Egipto, España, Francia y Marruecos, y el Representante de la IDMA, declararon igualmente que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante.

24. La Delegación de Francia planteó la cuestión de si las Directrices Prácticas deben publicarse junto con el Tratado o el Reglamento o por separado. La Delegación de Sri Lanka expresó el temor de que al publicar las directrices en el mismo documento que el Tratado y el Reglamento se pueda implicar que tienen carácter vinculante. No obstante, la Delegación del

Canadá comentó que sería más conveniente incluir las directrices en la misma publicación junto con la declaración expresa de que no tienen carácter vinculante, como se ha hecho en el caso de las Notas Explicativas del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

25. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra estimaron que las Directrices Prácticas no deben tener carácter vinculante. En particular, no pueden ser invocadas por los solicitantes o por terceros para oponerse a las decisiones de las oficinas o los tribunales. Sin embargo, muchas delegaciones opinaron que las directrices deben brindar pautas a los examinadores de las oficinas con el fin de lograr cierto grado de uniformidad. Algunas delegaciones afirmaron que las oficinas deben demostrar algún tipo de voluntad de dar cumplimiento a las Directrices Prácticas. Otras delegaciones opinaron que se debe examinar la situación y los efectos de las Directrices Prácticas cuando se haya alcanzado un acuerdo respecto del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes. Por consiguiente, se acordó que el SCP vuelva a considerar la situación exacta de las Directrices Prácticas en el futuro.

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

Punto ii)

26. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, en virtud de su legislación, las solicitudes de patentes de diseño y patentes de planta, que posiblemente no se consideren estrictamente solicitudes de títulos que protejan una invención, podrían servir de base para reivindicar la prioridad. La Delegación propuso que se incluya en las Directrices Prácticas una explicación en la que se declare que se permite esta circunstancia y que se suprima la segunda parte del punto ii), en el que se define el significado del término “solicitud” cuando haga referencia a una solicitud en la que se basa la reivindicación de la prioridad, y se traslade su contenido a las disposiciones pertinentes relativas a la cuestión de las solicitudes en las que se base el derecho de prioridad. La Delegación de Alemania también hizo referencia a la necesidad de prever las reivindicaciones de prioridad basadas en solicitudes de patentes de diseño. No obstante, las Delegaciones de la Argentina y del Japón se opusieron a ese último cambio, puesto que consideran que iría en perjuicio de la claridad y afirmaron que únicamente debe hacerse referencia a las prioridades previstas en el Artículo 4 del Convenio de París.

27. La Oficina Internacional explicó que la segunda parte del punto ii) ha sido incluida en el proyecto de Artículo 1 para garantizar que no se impida a las Partes Contratantes permitir que las solicitudes de cualquier título que proteja una invención, como los modelos de utilidad, sirvan de base para reivindicar la prioridad de conformidad con la legislación aplicable.

Puntos vi) y ix)

28. La Delegación del Canadá declaró que en la redacción de este punto no se prevé adecuadamente la situación en la que se reivindiquen varias prioridades en una alternativa de la invención reivindicada y no se reivindique ninguna prioridad en otra alternativa de esa misma invención. La Delegación propuso que se modifique el punto de la manera siguiente:

“vi) se entenderá por “invención reivindicada” la materia que es objeto de una reivindicación para la que se solicita protección; cuando una reivindicación defina su materia en la alternativa, las alternativas se considerarán como invenciones reivindicadas separadamente.”

29. La Delegación de la Argentina declaró que el término “alternativa” no es necesariamente adecuado. Propuso que se modifique el punto vi) de la manera siguiente:

“vi) se entenderá por “invención reivindicada” la materia que es objeto de una reivindicación para la que se solicita protección; cuando se reivindiquen prioridades múltiples o una prioridad parcial de conformidad con la legislación aplicable, los elementos de la reivindicación se considerarán separadamente a los efectos de la fecha de prioridad de la invención reivindicada.”

30. La Representante de la OEP expresó asimismo el temor de que la redacción del punto vi) no abarque todas las situaciones en que se reivindiquen prioridades múltiples y/o la prioridad parcial para la materia objeto de una reivindicación.

31. La Delegación de los Estados Unidos de América se reservó su postura sobre la posibilidad de que existan fechas de prioridad múltiples para las alternativas contenidas en la misma reivindicación. La Delegación añadió que no apoya la definición actual del término “alternativas”, con o sin diferentes fechas de prioridad, como “invenciones reivindicadas separadamente” y, en su lugar, sugirió que se interpretasen las reivindicaciones que contienen alternativas como un tipo de reivindicación general o amplia que da cabida a alternativas, antes bien que como una agrupación de reivindicaciones separadas.

32. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional explicó que el término “contenga” ha sido sustituido por el término “divulgue” en el punto ix) tal y como acordó el Comité en su octava sesión. No obstante, este cambio no implica un requisito habilitante a los fines de la reivindicación de prioridad. La Delegación de la Argentina sugirió que el término “contenga” es más adecuado que el término “divulgue”, puesto que no se produce la divulgación cuando la solicitud anterior ha sido abandonada antes de su publicación.

33. La Representante de la OEP opinó, con el apoyo de la Delegación de Alemania, que la definición de “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en el punto ix) no debe guardar relación con la cuestión de la validez de la reivindicación de prioridad que, en su opinión, es un asunto que debe tratarse en otros ámbitos. A este respecto, observó que no es necesario determinar la validez de una reivindicación de prioridad, es decir, determinar por ejemplo si se ha divulgado la misma invención, en caso de que todo el estado de la técnica pertinente para la patentabilidad de la invención reivindicada haya sido publicado antes de la fecha de prioridad reivindicada. Así pues, propuso que se modifique el punto de la manera siguiente:

“ix) se entenderá por “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en una solicitud, salvo lo dispuesto en el punto x),

a) cuando se reivindique la prioridad, la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique;

b) cuando no se reivindique la prioridad, la fecha de presentación de la solicitud.”

34. La Delegación de Estados Unidos de América manifestó inquietud por la propuesta de la Representante de la OEP puesto que, en su opinión, es necesario tener en cuenta los aspectos de fondo y de procedimiento de la reivindicación de prioridad.
35. La Delegación de Australia declaró que comparte la preocupación expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América. Asimismo, observó que es necesario establecer el nivel de divulgación exigido en la solicitud anterior para que sea válida la reivindicación de prioridad. En cuanto a la terminología utilizada, no tiene ninguna preferencia particular por el uso de “contenga” o de “divulgue”.
36. La Delegación del Canadá declaró que, aunque conviene en que es necesario hacer la distinción entre los aspectos de fondo y los de procedimiento de una reivindicación de prioridad, comparte la preocupación expresada por las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América. Observó que en el texto actual no se exige determinar la validez de una fecha de prioridad en todos los casos. Por lo tanto, la Delegación se mostró partidaria de mantener la expresión “de conformidad con la legislación aplicable” y la referencia a “la fecha de presentación de la solicitud de que se trate”. Asimismo, prefiere el término “divulgue” a “contenga”, pero opina que determinar el nivel de divulgación exigido en una solicitud anterior incumbe a la legislación nacional aplicable.
37. La Oficina Internacional comentó que la segunda parte del punto vi) y el punto ix) abarcan conjuntamente tres cuestiones, a saber, las alternativas en las invenciones reivindicadas, la fecha de prioridad de las invenciones reivindicadas y la prioridad parcial. Así pues, observó que puede ser preferible abordar esas cuestiones en tres disposiciones distintas.
38. La Delegación de los Países Bajos declaró que no deben incluirse disposiciones sustantivas en las definiciones. Por lo tanto, suscribió el texto modificado propuesto por la Representante de la OEP. Asimismo, se mostró partidaria de considerar si sería más adecuado contar con tres disposiciones distintas, tal y como ha sugerido la Oficina Internacional.
39. La Delegación de Egipto propuso que la reivindicación de prioridad se base únicamente en una invención que tenga aplicación industrial.

Punto x)

40. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó preocupación por este párrafo que significaría que en caso de que haya una serie de solicitudes, la fecha de prioridad de la última solicitud sería necesariamente la fecha de presentación de la primera solicitud principal de la serie. Esto impediría al solicitante conservar la fecha de presentación de una solicitud principal posterior. La Delegación propuso que se modifique el punto en la manera siguiente:

“x) La “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, será la primera fecha de prioridad que 1) se mantenga para la invención reivindicada en la solicitud principal y 2) el solicitante reivindique válidamente, de conformidad con la legislación aplicable.”

41. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente:

Punto ii): En relación con la segunda frase, se preguntó si quedaban cubiertas en esta disposición las solicitudes de patentes de diseño y patentes de planta, puesto que pueden ser utilizadas para reivindicar la prioridad pese a que no constituyan, en un sentido estricto, “solicitudes de cualquier título que proteja una invención”. Algunas delegaciones indicaron que la disposición debe guardar armonía con el Convenio de París.

Puntos vi) y ix): Los debates se centraron principalmente en tres asuntos: i) las alternativas en una reivindicación; ii) la validez de las reivindicaciones de prioridad; y iii) las prioridades múltiples y la prioridad parcial. Las Delegaciones del Canadá y de la Argentina presentaron propuestas respecto del punto vi) y la Representante de la OEP presentó una propuesta en relación con el punto ix).

Punto x): La Delegación de los Estados Unidos de América presentó una propuesta de redacción sobre la posibilidad de que los solicitantes indiquen cualquier solicitud principal a los efectos de determinar la fecha de prioridad de una invención reivindicada.

Proyecto de Artículo 3: Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

42. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la Argentina, el Presidente confirmó que en virtud del párrafo 1)iii), el Tratado y el Reglamento no se aplicarán a las solicitudes internacionales hasta que hayan entrado en la fase nacional ante la Oficina de la Parte Contratante de que se trate.

43. Las Delegaciones de Alemania y de los Estados Unidos de América observaron que esta disposición tendría que ser tenida en cuenta e incluso quizás ser revisada al considerar el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.2).

44. La Delegación de Alemania, apoyada por las Delegaciones de la India y de Irlanda, propuso que se prescriban en el Tratado las excepciones mencionadas en el párrafo 2) en lugar de estipularlas en el Reglamento. El Presidente observó que eso podría significar que otras excepciones, por ejemplo, las relativas a una nueva forma de protección de segundo nivel, únicamente se incluyan mediante revisión del Tratado en una conferencia diplomática. Así, propuso que sería preferible prescribir las excepciones en el Reglamento y, en caso necesario, estipular que la regla en cuestión se modificará necesariamente por unanimidad. La Delegación de Irlanda expresó igualmente temor sobre la aplicación del SPLT a las solicitudes de patentes de adición, puesto que en esas patentes a menudo se reivindicaban mejoras que no siempre satisfacen el requisito de actividad inventiva.

45. Se aceptó la propuesta de la Oficina Internacional de sustituir en el punto iv) las palabras “una Parte Contratante” por “la Parte Contratante”.

46. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: el Comité aceptó de manera provisional el proyecto de Artículo 3.1) en la manera propuesta por la Oficina Internacional, sustituyendo en el punto iv) las palabras “una Parte Contratante” por “la Parte Contratante”. En cuanto al proyecto de Artículo 3.2), varias delegaciones manifestaron preocupación por que el Reglamento se ocupe de las excepciones.

Proyecto de Regla 3: Excepciones en virtud del Artículo 3.2)

47. En respuesta a las peticiones de las Delegaciones de Egipto y México, la Delegación de los Estados Unidos de América explicó que las solicitudes de nueva concesión a que hace referencia el punto ii) se presentan cuando el titular de la patente solicita modificar una patente concedida renunciando a dicha patente y solicitando que se vuelva a conceder en su forma modificada. Teniendo en cuenta esta explicación, la Delegación de México propuso que el término figure en español como “*solicitudes de reexpedición*”.

48. La Delegación de Irlanda explicó que en la legislación de su país se prevé la protección de segundo nivel en forma de patentes de corta duración y manifestó su deseo de que se añada ese tipo de protección a las excepciones previstas en el proyecto de Regla 3.

49. La Delegación de Sri Lanka comentó que los términos “solicitudes de nueva concesión” y “protección de segundo nivel” no se utilizan ni se entienden corrientemente y propuso que se definan. El Presidente dijo que podría ser suficiente explicar los términos en las Directrices Prácticas.

50. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: se debatió la posibilidad de incluir el término “protección de segundo nivel” y el significado del término “patente de nueva concesión”.

Proyecto de Artículo 4: Derecho a [una] [la] patente

Título; párrafo 1)

51. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que deben aclararse, ya sea en el Reglamento o en las Directrices Prácticas, las cuestiones relativas a la derivación impropia o al robo de una invención.

52. El SCP convino en la propuesta del Presidente de que el título del proyecto de Regla 4 y el texto del párrafo 1) deben hacer referencia al derecho a “una patente”. El Representante de la GRUR observó que esto se halla en concordancia con la terminología utilizada en la primera frase del Artículo 60.1) del Convenio sobre la Patente Europea (EPC).

Párrafo 2)

53. Tras el debate, se aceptó la propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia de suprimir las palabras “al inventor” que figuran antes de los términos “los trabajos” en la última línea del párrafo 2) a fin de tener en cuenta la situación en que la invención es realizada por el empleado de una empresa que ha sido encargada de efectuar los trabajos.

54. Como consecuencia de lo acordado respecto del párrafo 1), se convino en sustituir las palabras “la patente” por “una patente” en la tercera línea.

Párrafo 3)

55. La Delegación de Alemania, apoyada por las Delegaciones del Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Grecia y la India, propuso que las cuestiones relativas a los derechos sobre una invención realizada conjuntamente por varios inventores sean competencia de la legislación nacional. Se acordó suprimir el párrafo 3) y se

convino en que en las Directrices Prácticas se explique que las cuestiones relativas al derecho de cada inventor sobre una invención realizada conjuntamente por más de un inventor son competencia de la legislación nacional.

56. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente:

Artículo 4.1): El Comité aceptó de manera provisional el texto propuesto por la Oficina Internacional, suprimiendo la palabra “[la]” así como los corchetes de la palabra “una”. También se introdujeron estos cambios en el título del proyecto de Artículo 4.

Artículo 4.2): El Comité aceptó de manera provisional el texto propuesto por la Oficina Internacional, suprimiendo en la última línea las palabras “al inventor” y sustituyendo en la tercera línea las palabras “la patente” por “una patente”.

Artículo 4.3): El SCP convino en suprimir esta disposición. En las Directrices Prácticas se aclarará que las cuestiones relativas al derecho de cada inventor sobre una invención realizada conjuntamente por más de un inventor son competencia de la legislación nacional.

Proyecto de Artículo 5: Solicitud

Párrafo 1)iv)

57. El Presidente observó que el proyecto de texto contiene dos variantes presentadas entre corchetes relativas a la situación en la que uno o más dibujos figuren como parte de una solicitud, a saber, “cuando sean necesarios para la comprensión de la invención reivindicada” y “cuando se hayan mencionado en la descripción o en las reivindicaciones”.

58. La Delegación de Alemania declaró que apoya la segunda variante, puesto que debe corresponder al solicitante decidir si presenta o no dibujos, y el determinar si una solicitud contiene una divulgación habilitante es una cuestión independiente que está prevista en el proyecto de Artículo 10.

59. La Delegación de la Argentina también se mostró partidaria de la segunda variante, observando que para determinar si son necesarios los dibujos hace falta efectuar un examen de fondo. La Delegación del Canadá, observando que los dibujos añadidos para satisfacer el requisito de divulgación habilitante previsto en el proyecto de Artículo 10 introducirían generalmente nueva materia, también se mostró a favor de la segunda variante. Las Delegaciones de España, la Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Marruecos, los Países Bajos, Perú, Rumania y Suecia, y la Representante de la OEP, también se mostraron partidarios de la segunda variante.

60. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación de la República de Corea, declaró que, aunque conviene en que el requisito previsto en el párrafo 1)iv) es distinto del previsto en el proyecto de Artículo 10, es partidaria de la primera variante a fin de que esas disposiciones estén en concordancia con las correspondientes Directrices Prácticas. La Delegación de Nueva Zelandia también es partidaria de la primera variante a fin de permitir que las oficinas exijan dibujos. El Representante de la AIPLA, apoyado por el Representante de la IPO, se mostró partidario de la primera variante puesto que teme que con arreglo a la segunda variante pueda rechazarse una solicitud en caso de que los dibujos mencionados en la descripción no se presenten como parte integrante de ella.

61. La Delegación de la India, apoyada por la Delegación del Senegal y el Representante de la IDMA, declaró que es necesario ocuparse de las situaciones previstas en ambas variantes y propuso conservarlas unidas mediante la palabra “o”.
62. La Delegación de la República de Moldova y el Representante de la OEAP declararon que pueden suscribir la primera variante o la propuesta de la Delegación de la India.
63. La Delegación del Sudán propuso invertir el orden del párrafo 1)iv) y v).
64. La Delegación de la Argentina propuso que el apartado relativo a los dibujos se separe de los apartados en los que figuran otras partes de la solicitud, por ejemplo, mediante el uso de los términos “y/o”.
65. La Delegación de Egipto declaró que la cuestión de determinar si son necesarios los dibujos es de orden técnico.
66. El Presidente observó que es necesario resolver la cuestión de si los dibujos deben presentarse a elección del solicitante o si la Oficina debe estar facultada para exigir que el solicitante presente dibujos.
67. La Oficina Internacional observó que no parece necesario incluir en el párrafo 1) requisitos de fondo respecto de las partes de la solicitud, en particular, los dibujos, que figuran en ese párrafo, pues éstos deberían estar previstos en otros apartados, por ejemplo, en el proyecto de Artículo 10. De este modo, sería posible incluir la referencia a los dibujos en calidad de disposición facultativa. Además, es necesario tener en cuenta tanto las consecuencias del incumplimiento de la disposición, a saber, el rechazo de la solicitud, junto con los requisitos previstos en cada punto, como el hecho de que los dibujos presentados posteriormente casi siempre introducirán nueva materia.
68. La Delegación de la India manifestó que teme que el párrafo 1), en el que se estipulan las partes técnicas de la solicitud, impida a las Partes Contratantes imponer requisitos de información válidos, por ejemplo, la declaración relativa a la procedencia y al origen geográfico de los recursos genéticos, el cumplimiento de otras leyes nacionales, incluidas las relativas al acceso al material biológico, como el cumplimiento de los requisitos relativos al consentimiento fundamentado previo, la información relativa a las solicitudes correspondientes presentadas en otros países, el depósito de microorganismos y la declaración de invención. La Delegación propuso añadir un nuevo párrafo 1)b) en el que se prevea “Cualquier otro requisito de conformidad con la legislación nacional”. En su opinión, dicha disposición es necesaria para tener en cuenta los intereses de todos los países y promover una mayor participación en el SPLT. Asimismo, observó que en el párrafo 2)b) ya se permite a las Partes Contratantes prever requisitos distintos de los previstos en el PLT y el PCT cuando sean más favorables desde el punto de vista de los solicitantes y los titulares de patentes.
69. La Delegación del Brasil declaró que, al igual que la Delegación de la India, no suscribe la limitación prevista en el párrafo 2) sobre el derecho de las Partes Contratantes a imponer otros requisitos con arreglo a la legislación nacional. En particular, no debe abandonarse la idea de contar con la flexibilidad necesaria para prever requisitos de interés público, pues deben equilibrarse las necesidades y los intereses de los distintos países. Asimismo, la Delegación recordó que no han sido incluidas en el PLT las disposiciones sobre la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales porque se considera que tienen

carácter sustantivo y declaró que, por lo tanto, resulta adecuado incluir dichas disposiciones en el SPLT. En su opinión, conservar el párrafo 2) podría ir en perjuicio de esa postura. Así pues, la Delegación propuso suprimir el párrafo 2), aunque podría aceptar que se añada un nuevo párrafo 1)b), tal y como ha propuesto la Delegación de la India.

70. La Delegación de la República Dominicana declaró igualmente que en el párrafo 2) se imponen límites injustificados sobre otros requisitos que una Parte Contratante desee establecer en su legislación nacional. Por lo tanto, suscribió las propuestas de las Delegaciones del Brasil y de la India.

71. La Delegación de la República Dominicana observó igualmente que ninguna disposición correspondiente al párrafo 2) figura en el proyecto de SPLT examinado por el SCP en su quinta sesión (documento SCP/5/2) o mencionado en el informe de esa sesión (documento SCP/5/6) y solicitó que se aclare el origen de dicha disposición tal y como figura en el documento SCP/9/2. La Oficina Internacional explicó que el párrafo ha sido introducido tras el examen del SCP en su sexta sesión del “Estudio sobre la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT” elaborado por la Oficina Internacional (documento SCP/6/5) y que se inspira en el planteamiento adoptado en el Artículo 6.1) del PLT respecto de los requisitos relativos a la forma o al contenido de una solicitud.

72. La Delegación de la República Dominicana, apoyada por la Delegación de la Argentina, preguntó si, en virtud del párrafo 2), las Partes Contratantes en el SPLT estarían obligadas a cambiar sus legislaciones nacionales para tener en cuenta las modificaciones del PLT y del PCT, así como de los Reglamentos de esos Tratados, aun cuando no sean parte en ellos. El Presidente explicó que, como se describe en el documento SCP/6/5, esta cuestión tendrá que resolverse en las cláusulas finales del proyecto de Tratado. Asimismo, la Oficina Internacional observó que, como actualmente hay 120 Estados miembros del PCT, es importante que este Tratado sirva de fundamento para las disposiciones del SPLT y que exista la convergencia entre el SPLT, el PLT y el PCT. El efecto que pueden tener los cambios en el PLT y el PCT podría quedar reflejado en las cláusulas finales al igual que se ha hecho con el Artículo 16 del PLT.

73. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que se opone a los cambios propuestos por las Delegaciones del Brasil y de la India que permitirían a una Parte Contratante establecer en su legislación nacional los requisitos que desee. Esta manera de proceder menoscabaría la armonización en el marco del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes, y la Delegación puso en duda el valor de un tratado que contenga cualquiera de esos cambios. Asimismo, consideró que dichos cambios constituyen un paso atrás en el acuerdo alcanzado en la sexta sesión del SCP tras el examen del estudio contenido en el documento SCP/6/5.

74. La Delegación de Suiza comentó que un objetivo importante del SPLT es armonizar las legislaciones nacionales al mismo tiempo que se conserva la coherencia con el PLT y el PCT a fin de aprovechar los logros realizados a escala internacional. La Delegación declaró que la propuesta de la Delegación del Brasil va en contra de ese objetivo. En su opinión, sería preferible ocuparse de las cuestiones de la procedencia y del origen geográfico de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales en el contexto del PCT y recordó que, a este respecto, ha sometido una propuesta a la cuarta sesión del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT, que ha de tener lugar del 19 al 23 de mayo de 2003 (documento PCT/R/WG/4/13).

75. La Delegación del Canadá declaró que no puede suscribir las propuestas de las Delegaciones del Brasil y de la India por las mismas razones planteadas por las Delegaciones de Suiza y de los Estados Unidos de América. En su opinión, el Artículo 6.1) del PLT sienta un buen precedente para las disposiciones del párrafo 2).
76. La Delegación del Japón declaró igualmente que comparte las opiniones expresadas por las Delegaciones de Suiza y de los Estados Unidos de América.
77. La Delegación de Tailandia declaró que comparte las opiniones expresadas por las Delegaciones del Brasil, la India y la República Dominicana.
78. La Delegación de la Argentina observó que, aunque en el párrafo 2)a) se impide a una Parte Contratante imponer otros requisitos, en el párrafo 1) no parece que se impida a una Parte Contratante exigir partes adicionales de una solicitud además de las que figuran en los puntos i) a iv), por ejemplo, un número de código fiscal, información sobre el origen geográfico del material biológico o el custodio de una persona menor de edad. La Delegación de la India compartió esta opinión y propuso que se evite la ambigüedad suprimiendo el párrafo 2) y aclarando la parte introductoria del párrafo 1) para dejar claro que podrían exigirse partes adicionales.
79. El Presidente convino en que no está claro si el párrafo 1) impide a una Parte Contratante exigir una o más partes además de las mencionadas. No obstante, no está claro si cabe considerar algunos de los elementos mencionados como partes independientes de la solicitud o como partes secundarias de elementos ya mencionados. Por ejemplo, las referencias al depósito de microorganismos se consideran generalmente parte de la descripción, como se estipula en la Regla 13*bis* del PCT.
80. La Delegación de México declaró que es partidaria de un tratado que armonice las legislaciones nacionales y, por lo tanto, propuso mantener el párrafo 2). La Delegación sigue considerando importante que en el proyecto de Tratado se prevea la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, pero, en su opinión, no se impedirá dicha protección manteniendo el párrafo 2).
81. La Delegación del Perú declaró que es partidaria de suprimir el párrafo 2) por las razones expuestas por la Delegación de la República Dominicana.
82. La Delegación de Francia declaró que es partidaria de conservar el párrafo 2) por las razones ya expuestas por otras delegaciones.
83. La Delegación del Reino Unido, apoyada por la Delegación de Alemania, declaró que, debido a las razones aducidas por la Delegación de los Estados Unidos de América, es preciso conservar el párrafo 2) a fin de lograr la armonización. Además, el párrafo 2) es necesario para definir la relación precisa del SPLT con el PCT y el PLT. Asimismo, cabe tener en cuenta las disposiciones del Tratado y el Reglamento que vayan en contra de esa disposición.
84. La Delegación de Indonesia suscribió la propuesta de la Delegación de la India.
85. La Delegación de Nueva Zelandia declaró que en cierta medida acoge favorablemente la inclusión en el SPLT de disposiciones sobre la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. No obstante, estas cuestiones deberán resolverse por medio de

disposiciones específicas en vez de recurrir a una excepción general en el contexto del párrafo 1) o a la supresión del párrafo 2.

86. La Delegación de Marruecos declaró que es partidaria de mantener el párrafo 2 en aras de la armonización.

87. Las Delegaciones de Ecuador, Egipto y Sudán tomaron nota de las opiniones expresadas en relación con la necesidad de armonización, pero suscribieron las propuestas efectuadas por las Delegaciones del Brasil y de la India y las opiniones expresadas por la Delegación de la República Dominicana a fin de proporcionar protección a las invenciones relacionadas con los microorganismos y los recursos genéticos.

88. La Delegación de Noruega declaró que debería mantenerse el párrafo 2, pero que esa disposición no debería impedir la inclusión de requisitos sobre la procedencia y el origen geográfico de los recursos genéticos.

89. La Delegación de España se pronunció a favor de mantener el párrafo 2), haciendo notar que esto no excluiría los debates relativos a la protección de los recursos genéticos.

90. La Delegación de Irlanda, apoyada por las Delegaciones de Bélgica, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos, declaró que es partidaria de mantener el párrafo 2) por las razones ofrecidas por las Delegaciones de Alemania y el Reino Unido. La Delegación opinó que, por las razones aducidas por la Delegación de Dinamarca haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros en la octava sesión del Comité, en esta etapa el SCP no es el foro adecuado para ocuparse de la protección de los recursos genéticos, la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales.

91. La Delegación de Grecia, haciendo uso de la palabra en nombre propio, declaró que debe mantenerse el párrafo 2) en aras de la armonización y la seguridad jurídica. Haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y apoyada por la Delegación de Rumania, la Delegación de Grecia declaró que el SCP no es el foro adecuado para debatir la protección de los recursos genéticos, la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales y que debe esperarse a los resultados de los debates en otros foros, como el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (Comité Intergubernamental).

92. La Delegación de Colombia declaró que no suscribe el párrafo 2) puesto que podría estar en conflicto con las obligaciones contraídas por su país como parte de la Comunidad Andina.

93. La Delegación del Pakistán declaró que es partidaria de suprimir el párrafo 2) tal y como ha propuesto la Delegación del Brasil.

94. La Delegación de Sri Lanka suscribió igualmente las opiniones expresadas por las Delegaciones del Brasil, la India y la República Dominicana. En su opinión, esas cuestiones deberían tener cabida, por ejemplo, en un nuevo apartado, de modo que una Parte Contratante pueda exigir que la solicitud contenga partes distintas de las que figuran en el párrafo 1). Además, la Delegación observó que el párrafo 2) prevé excepciones en el Tratado; por lo tanto, se reserva su postura sobre ese párrafo en espera de los resultados de los debates sobre los proyectos de Artículos 2 y 13 que considera muy importantes.

95. Los Representantes de la AIPPI, FICPI, GRUR, IIPS e IPO se opusieron a la supresión del párrafo 2) que consideran fundamental para la armonización del Derecho de patentes y, por consiguiente, de enorme importancia para los usuarios. El Representante de la GRUR observó asimismo que los Estados miembros y los eventuales Estados miembros de la Comunidad Europea ya han acordado las medidas respecto de las medicinas, la salud pública y la diversidad biológica en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas. No obstante, el Representante de la IDMA opinó que el párrafo 2) no es aceptable.

96. Las Delegaciones de la Argentina, Brasil y la República Dominicana propusieron que el párrafo 2) figure entre corchetes.

Párrafo 3)

97. El Presidente observó que esta disposición está vinculada al proyecto de Artículo 7.5). La Delegación de la República de Corea, apoyada por las Delegaciones de Alemania, España, Francia, Irlanda, Japón, Países Bajos y Suecia, y la Representante de la OEP, propuso que se supriman las palabras “[Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5)]”.

98. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones de Australia, Canadá, Federación de Rusia, Perú, Reino Unido y Sudán, y el Representante del EPI, se mostró partidario de mantener las palabras “Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5)”, puesto que en caso contrario un solicitante podría perder sus derechos por el mero hecho de que ha descrito toda su invención bajo el título “resumen”. Además, la Delegación sugirió que, puesto que, en la manera propuesta, el texto del proyecto de Artículo 7.5) no resolvería el problema mencionado en las Oficinas no examinadoras y durante los procedimientos posteriores a la concesión, se reconozca el resumen preparado por el solicitante como parte de la descripción. La Delegación del Canadá declaró que necesita volver a examinar la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América. El Representante del EPI no suscribió esta opinión.

99. La Delegación de la Argentina explicó que, como con arreglo a su legislación nacional, una vez pasados siete meses a partir de la fecha de presentación, sólo se publica el resumen en lugar de toda la solicitud, la calidad del resumen es una cuestión importante. Por consiguiente, la Delegación propuso incluir la frase “No obstante, en el resumen se describirá la invención reivindicada de manera tal que un tercero pueda entender la materia de la misma, incluidas las referencias a nombres genéricos conocidos, en los que se reivindiquen compuestos químicos o procedimientos conexos”. La Delegación del Sudán declaró que debe hacerse referencia asimismo al proyecto de Artículo 7.4) a fin de tener en cuenta el resumen preparado por la Oficina.

100. La Delegación de España observó que las palabras “Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5)” no figuran entre corchetes en el texto en español.

101. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: en cuanto al párrafo 1), se plantearon dos cuestiones principales. En primer lugar, se trata de determinar si la lista que figura en el párrafo 1) es de carácter exhaustivo o no. En segundo lugar se trata de determinar si los elementos adicionales que no figuran en la lista del párrafo 1) deben ser incluidos expresamente o si ya están incorporados en la lista actual. En cuanto al párrafo 2), muchas delegaciones declararon que esta disposición representa uno de los motivos fundamentales para contar con un tratado de armonización. No obstante, la supresión del Artículo 5.2)

recibió un fuerte apoyo. Algunas delegaciones destacaron la importancia de la frase “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado y el Reglamento”, y observaron que estas importantes cuestiones deben ser abordadas explícitamente en el texto. A fin de encontrar una solución que garantice que, por una parte, se examinen las cuestiones problemáticas específicas y, por otra, se salvaguarde el efecto armonizador del Artículo 5.2), se invitó a las delegaciones que consideran que debe ampliarse la lista de elementos que figura en el Artículo 5.1) a que presenten en el Foro Electrónico del SCP propuestas coherentes con el mantenimiento del Artículo 5.2), para que sean debatidas en la siguiente sesión del Comité. El Presidente concluyó diciendo que el Artículo 5.2) figurará entre corchetes en el próximo proyecto. Habida cuenta de las opiniones divergentes expresadas en relación con el párrafo 3), se acordó mantener en el texto las palabras “Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5)” para volver a examinarlas.

Proyecto de Regla 2: Experto en la materia en virtud de los Artículos 7.3)b), 10.1), 11.4)a) y 12.3), y las Reglas 7.2), 4.1)vii), 10.iii), 12.1)a) y 2), 13.5)ii), 14.1)a) y 2) y 15.2), 3) y 4)

102. La Delegación de la Argentina, apoyada por las Delegaciones del Brasil y de la India, propuso que se traslade al Tratado la definición de “experto en la materia” contenida en el proyecto de Regla 2. La Oficina Internacional explicó que se han combinado las definiciones anteriores de “experto en la materia” y “conocimientos generales del experto en la materia” que figuran en el proyecto de Tratado y de Reglamento para evitar las definiciones circulares. No obstante, la Oficina Internacional no se pronuncia sobre si la propuesta de definición sustitutoria debe figurar en el Tratado o en el Reglamento. Las Delegaciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y los Representantes de la OEAP y de la OEP, declararon que podrían aceptar la definición tanto en el Tratado como en el Reglamento. La Delegación de la República de Moldova manifestó preferencia por que la definición permanezca en el Reglamento.

103. La Delegación de la Argentina, apoyada por la Delegación de la India, sugirió que el uso de los términos “conocimientos generales” y “básicos” podría dar lugar a que se produjera un nivel muy reducido de actividad inventiva. En respuesta a las peticiones de la Delegación del Brasil de que se aclare el proyecto de definición y su pertinencia en relación con el fomento de la innovación, el Presidente explicó que la terminología propuesta ya se utiliza en numerosas legislaciones nacionales a fin de determinar qué entendería un experto en la materia en cuestión por la divulgación del estado de la técnica. La definición tiene en cuenta el hecho de que los conocimientos precisos poseídos por un hipotético “experto en la materia” dependen de la técnica en cuestión y, en algunos casos, podría tratarse de los conocimientos de más de una persona.

104. La Delegación de España declaró que suscribía la definición propuesta en los textos inglés y francés pero que el término “*conocimientos generales y básicos*” del texto español implica un nivel de conocimientos más reducido que el término inglés “*general knowledge and ordinary skill*”.

105. Las Delegaciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Irlanda, Países Bajos, República de Moldova y Suecia, y los Representantes de la OEAP y de la OEP, suscribieron la definición propuesta en el proyecto de Regla 2. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que se opone a aumentar el nivel de conocimientos atribuidos a un hipotético experto en la materia puesto que esto tendría repercusiones negativas en la innovación.

106. La Delegación de Sri Lanka, comentó que el término “experto en la materia” se entiende perfectamente en el ámbito del Derecho de patentes y que por tanto no es necesario definirlo.

107. La Delegación de la India declaró que la definición del término “experto en la materia” debe ser competencia de las legislaciones nacionales.

108. El Presidente propuso que las delegaciones interesadas presenten propuestas de redacción alternativas en el Foro Electrónico del SCP para que sean debatidas en la siguiente sesión del Comité.

109. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: aunque un número pequeño de delegaciones expresó una clara preferencia por situar la disposición bien en el Tratado, bien en el Reglamento, un gran número de delegaciones no demostró contundentes preferencias sobre la ubicación de la disposición. Aunque la gran mayoría de las delegaciones aceptó el texto propuesto por la Oficina Internacional, varias delegaciones expresaron reparos sobre el proyecto de texto. Se convino en que las delegaciones interesadas presenten propuestas alternativas de redacción en el Foro Electrónico del SCP para que sean debatidas en la siguiente sesión del Comité.

Proyecto de Regla 4: Requisitos relativos al contenido, manera y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2)

Párrafo 1)i)

110. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, aunque no es partidaria de incluir el término “tecnológicos” en el párrafo 1)i), conviene en que se mantenga el término entre corchetes a la espera del examen del proyecto de Artículo 12.1). Las Delegaciones de Australia, Argentina, Marruecos, Rumania y el Reino Unido, y la Representante de la OEP convinieron igualmente en que se mantenga el término entre corchetes. Las Delegaciones de Irlanda y de los Países Bajos suscribieron el texto de proyecto de Regla 4 en la manera propuesta por la Oficina Internacional. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que prefiere que se suprima el término por las razones contenidas en el comentario sobre el párrafo 1)i). La Delegación de Francia declaró que es partidaria de suprimir el término y, en su lugar, hacer referencia en el párrafo 1)iii) a un “problema técnico”. La Oficina Internacional observó que si se mantienen las palabras “en todos los ámbitos de la tecnología” en el proyecto de Artículo 12.1), es posible que no sea necesario mantener el término “tecnológicos” en el párrafo 1)i).

Párrafo 1)ii)

111. Las Delegaciones de Argentina y México, y el Representante de la OEAP, se mostraron partidarias de mantener el término “de preferencia”.

Párrafo 1)iii)

112. La Representante de la OEP propuso, con el apoyo de la Delegación de Rumania, suprimir la palabra “de preferencia” en el párrafo 1)iii) o al menos situarla entre corchetes. A esta propuesta se opusieron las Delegaciones de Australia, Canadá, Estados Unidos de América y el Reino Unido, y el Representante de la OEAP. El Presidente observó que, como

no está previsto que se rechace una solicitud debido a que las reivindicaciones no están dispuestas en la forma “problema/solución”, parece adecuada la palabra “de preferencia”.

113. La Delegación de Francia propuso añadir el término “tecnológico” después de las palabras “problema” y “solución” en el párrafo 1)iii). Las Delegación de la Argentina y Rumania propusieron igualmente añadir el término “tecnológico” después de la palabra “problema” en ese párrafo. La Delegación de Rumania propuso que, como alternativa, se añada la siguiente frase al final del párrafo: “Una Parte Contratante podrá exigir que ese tipo de problema y su solución sean de carácter técnico”.

Párrafo 1)iv)

114. La Delegación de la India, apoyada por la Delegación del Brasil y el Representante de la IDMA, propuso modificar el párrafo 1)iv) a fin de prever que una Parte Contratante exija que se indique la procedencia y el origen geográfico del material depositado biológicamente reproducible. A esta propuesta se opuso la Delegación de los Estados Unidos de América que declaró que dicha disposición no fomentaría el acceso y la distribución de beneficios respecto de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales y que la cuestión de la apropiación de dichos recursos o conocimientos debería resolverse mediante la aplicación de un mecanismo reglamentario en lugar de tener lugar en el marco del Derecho de patentes. La Delegación de la Federación de Rusia se opuso a la propuesta debido a que la indicación de la procedencia y el origen geográfico del material depositado biológicamente reproducible no resulta pertinente para el párrafo 1)iv), que tiene por fin la divulgación de la invención mediante la referencia a un depósito. También se opusieron a la propuesta de la Delegación de la India las Delegaciones del Canadá, Francia, Irlanda, Japón, Países Bajos y Reino Unido.

115. La Delegación del Canadá, declaró que, en su opinión, no resulta adecuado denegar una solicitud en virtud del proyecto de Artículo 13 debido a que no se ha indicado la dirección de la institución depositaria o la fecha del depósito, como está previsto en el párrafo 1)iv).

116. El Presidente decidió que esta cuestión se abordará más adecuadamente mediante la inclusión de un nuevo apartado en la Regla 4.1) e invitó a las delegaciones interesadas a presentar propuestas en el Foro Electrónico del SCP en relación con esta nueva disposición, antes de la siguiente sesión del Comité.

Párrafo 1)vi)

117. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que, si como se ha propuesto, se incluye como requisito en el marco del proyecto de Artículo 10 la mejor manera de realizar la invención a juicio del solicitante en la fecha de presentación de la solicitud, tendría que modificarse la redacción del párrafo 1)vi) a fin de reflejar esta circunstancia. Las Delegaciones del Brasil y de la India declararon que también suscriben la inclusión de un requisito de “mejor manera”. La Delegación de la Argentina declaró que suscribe la inclusión de dicho requisito de modo facultativo para las Partes Contratantes. No obstante, se opusieron a la inclusión de dicho requisito las Delegaciones de Alemania, Canadá, Federación de Rusia, Irlanda, Japón, Países Bajos, Rumania y Reino Unido, y los Representantes de la OEAP y de la OEP. En respuesta a las críticas de que no resultaría claro qué criterios deberían aplicarse al determinar qué constituye “la mejor manera”, la Delegación de la India propuso que “la mejor manera” sea “la mejor manera a juicio del solicitante”. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de México indicaron que podrían aprobar el requisito de “mejor manera” redactado de esa forma.

Párrafo 2)

118. La Delegación del Canadá preguntó si en el proyecto de Regla 4 debe preverse otro requisito respecto de la descripción, en particular la información relativa a las solicitudes y a las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero, tal y como se prevé en el Artículo 29.2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). La Delegación de Alemania observó que la referencia del párrafo 39 de las Directrices Prácticas al “contenido adicional, que no está previsto en el párrafo 1),” no está en concordancia con el proyecto de Regla 4 a este respecto.

119. La Delegación de la Argentina propuso sustituir la palabra “aceptará” por las palabras “podrá aceptar”.

120. El Presidente decidió que se considere provisionalmente aceptado el proyecto de Regla 4, a excepción del párrafo 1)iv), con arreglo a lo siguiente:

Párrafo 1)i)

El término “tecnológicos” deberá figurar entre corchetes, en espera del debate sobre el Artículo 12 en el que se abordará igualmente esta cuestión.

Párrafo 1)ii)

Deberá mantenerse el término “de preferencia”.

Párrafo 1)iii)

Deberá mantenerse el término “de preferencia”.

Párrafo 1)iv)

En relación con esta regla, se constató una divergencia de opiniones acerca de si debe incluirse un requisito relativo a la divulgación del origen geográfico de los recursos genéticos. La mayoría de las delegaciones se opuso a esa propuesta, mientras que varias delegaciones la suscribieron. El Presidente decidió que esta cuestión se abordará más adecuadamente mediante la propuesta de incluir otro apartado en el proyecto de Regla 4.1) e invitó a las delegaciones interesadas a presentar propuestas en el Foro Electrónico del SCP sobre esta nueva disposición antes de la siguiente sesión del SCT.

Párrafo 1)vi)

En relación con el requisito de la “mejor manera”, se incluirán las dos siguientes alternativas entre corchetes tras la palabra “exponer” de la primera línea: [una manera] [la mejor manera conocida por el solicitante en el momento de presentar la solicitud].

Proyecto de Regla 5: Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)

Párrafo 1)

121. La Delegación del Canadá propuso modificar la disposición para garantizar que la numeración de las reivindicaciones comience con “uno” y que las Partes Contratantes exijan a los solicitantes que utilicen un tipo determinado de números, como los arábigos.

Párrafo 2)

122. La Delegación de la Argentina propuso que se supriman las palabras “a elección del solicitante” y que se incluya un nuevo párrafo: “Una parte contratante podrá exigir que las reivindicaciones se redacten en la forma que figura en el punto i) o en el punto ii) o en ambos.” de manera que se deje al arbitrio de la Parte Contratante la cuestión de determinar si las reivindicaciones han de redactarse en dos partes o en una sola parte. Las Delegaciones de Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, Irlanda y República de Moldova y los Representantes de la AIPPI, EPI y FICPI abogaron por mantener el texto en la manera propuesta.

123. La Delegación de Irlanda señaló que las reivindicaciones dependientes generalmente no están redactadas en dos partes. Asimismo, el Representante de la FICPI declaró que si se deja la elección a las Oficinas, los solicitantes que presenten una solicitud internacional en virtud del PCT se enfrentarán a serias dificultades a la hora de cumplir los diferentes requisitos fijados por las Oficinas en la fase nacional. En respuesta a esta observación, la Delegación de la India apuntó que, dado que el formato de las reivindicaciones debe determinarse en función de su claridad y de la utilidad de su información al público, dicha cuestión debería determinarla la Oficina y no los solicitantes.

124. La Delegación de la Argentina, respaldada por las Delegaciones de Colombia y México, propuso reemplazar el término “características” por “características [técnicas]” en todo el párrafo 2). La Delegación del Canadá apuntó que la cuestión del carácter técnico de las invenciones es un asunto aparte. La Delegación de la República de Moldova respaldó el texto propuesto. El SCP aceptó la propuesta del Presidente de tratar la cuestión relativa al término “técnicas” en el marco del Tratado y del Reglamento en relación con el examen del proyecto de Artículo 12.1), tras lo cual quizás sea necesario modificar el Tratado y el Reglamento.

125. La Delegación de la Argentina cuestionó la idoneidad del término “mejora” en el punto i), ya que las reivindicaciones deberían definir la “invención”.

126. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: se decidió insertar entre corchetes el término “técnicas” junto con el término “características”, a lo largo de toda la disposición. El Presidente opinó que la utilización del término “[técnicas]” en todo el Tratado y el Reglamento se abordaría más adecuadamente al debatir el Artículo 12.1). En relación con la cuestión de si las reivindicaciones deben redactarse en dos partes o en una sola parte, si bien un pequeño número de delegaciones abogó por dejarlo a discreción de las Oficinas, la mayoría de las delegaciones se pronunció a favor de dejarlo a discreción del solicitante.

Párrafo 3)

127. No se apoyó la propuesta de la Delegación de la Argentina de suprimir la expresión, “excepto cuando sea absolutamente necesario”. El Comité aceptó provisionalmente el texto propuesto.

Párrafo 4)

128. La Delegación del Canadá, con apoyo de las Delegaciones de Rumania y la Federación de Rusia, propuso incluir el siguiente nuevo apartado: “Una reivindicación dependiente sólo puede hacer referencia a una reivindicación o reivindicaciones anteriores”. En respuesta a la observación formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América de que habría que estudiar si el punto planteado por la Delegación del Canadá podría quedar resuelto si la Oficina modifica la numeración de las reivindicaciones, la Delegación de la Federación de Rusia declaró que su Oficina no tiene permiso *ex officio* para modificar las reivindicaciones. La Delegación de la Argentina señaló que la modificación de la numeración de las reivindicaciones debe ser responsabilidad del solicitante.

129. La Delegación de los Estados Unidos de América se mostró contraria a incluir la posibilidad de reivindicaciones dependientes múltiples que dependan a su vez de reivindicaciones dependientes múltiples, por considerar que esta posibilidad podría confundir a los examinadores y a terceros a la hora de determinar el alcance de las reivindicaciones. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que la presentación de reivindicaciones dependientes múltiples que se remitan a su vez a reivindicaciones dependientes múltiples no plantea dificultades a su Oficina, y destacó que oponerse a estas reivindicaciones dependientes múltiples es contrario a la tendencia a simplificar y reducir el volumen de las solicitudes. Dicha Delegación indicó que podría resultar útil incluir ejemplos en este sentido en las Directrices Prácticas.

130. El Presidente resumió el debate señalando que varias delegaciones apoyan la inclusión de una nueva disposición en la que se especifique que una reivindicación dependiente deberá únicamente remitirse a una reivindicación o a unas reivindicaciones anteriores. Hubo divergencia de opiniones acerca de si debe permitirse a las Oficinas volver a numerar las reivindicaciones o si esta debe ser responsabilidad del solicitante. La segunda cuestión debatida en el marco de esta disposición refleja las diferencias existentes en relación con la posibilidad de que las reivindicaciones dependientes múltiples dependan a su vez de otras reivindicaciones dependientes múltiples.

Proyecto de Artículo 6: Unidad de la invención

Proyecto de Regla 6: Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6

131. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que su Oficina realizará un estudio en relación con su práctica de limitación en los próximos 18 meses y sugirió que se posponga el debate sobre la unidad de la invención. No se suscitó ningún otro debate en relación con estas disposiciones.

Proyecto de Artículo 7: Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud

Párrafo 1)

132. El Representante del EPI se opuso a la inclusión del apartado b), con arreglo al cual los solicitantes no tienen la posibilidad de introducir modificaciones o correcciones en determinadas circunstancias. El Representante de la AIPLA no apoyó la inclusión de la práctica a tenor de ese apartado en el tratado internacional. La Delegación de la Argentina declaró que, cuando la persona que presente la solicitud principal no sea la misma que la que presente una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte en virtud, por ejemplo, de una cesión de derechos, el apartado b) no debe aplicarse. El Presidente observó que, al menos en las jurisdicciones de Derecho consuetudinario anglosajón, el cesionario asume todos los derechos y obligaciones del cedente, y el hecho de establecer una diferencia de trato para los cesionarios puede llevar a un abuso del sistema.

133. Respondiendo a una pregunta del Representante de la AIPLA sobre el vínculo existente entre las expresiones “mismo error o irregularidad” y “requisitos previstos en el Artículo 13.1)”, la Oficina Internacional señaló que revisaría el texto.

134. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: los debates se centraron en el apartado b). Si bien ninguna delegación de Estado planteó objeciones a la inclusión de esta disposición, varias organizaciones no gubernamentales expresaron inquietud por el hecho de que los solicitantes no dispondrán de otra oportunidad para realizar modificaciones o correcciones. Se planteó asimismo si esta disposición se aplicaría al solicitante en relación con las solicitudes divisionales, de continuación o de continuación en parte, o tan sólo al solicitante en relación con la solicitud principal. Una delegación preguntó por el vínculo existente entre las expresiones “error o irregularidad” y “requisitos establecidos en el Artículo 13.1)”. El Presidente decidió que se acepte el apartado a) de manera provisional, mientras que el apartado b) deberá seguir siendo examinado en relación con las cuestiones anteriormente mencionadas.

Párrafo 2)

135. La Delegación de Alemania, con el apoyo de las Delegaciones de España y el Reino Unido, propuso suprimir la palabra “resumen”, por considerar que el resumen se incluye únicamente a título informativo. La Delegación del Reino Unido preguntó si un solicitante tiene derecho a modificar el resumen, puesto que habitualmente la oficina puede modificar el resumen *ex officio*. Dicha Delegación y la Delegación de la Argentina señalaron que no conviene permitir que se modifique o corrija el resumen, al menos hasta que se vaya a conceder la solicitud, puesto que el resumen se publica con otras partes de la solicitud antes de ese momento. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y la República de Moldova se mostraron partidarias de mantener la palabra “resumen”. Atendiendo a una propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia, el Presidente propuso incluir las palabras “Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.4” al principio de este párrafo.

136. La Delegación del Canadá, con el apoyo de las delegaciones de Colombia y los Estados Unidos de América, propuso que para mayor claridad se cambie la expresión “modificar y corregir” por “efectuar modificaciones y correcciones”, y que se incluya en el Reglamento la distinción entre “modificaciones” y “correcciones”, cuya explicación figura en el párrafo 54 de las Directrices Prácticas. La Delegación de la Federación de Rusia observó que la

expresión “modificaciones” engloba las “correcciones”. La Delegación del Reino Unido observó que estos términos responden a conceptos ya definidos. Tras explicar la distinción en el PCT entre los términos “corrección”, “rectificación” y “modificación”, la Oficina Internacional señaló que lo importante son los conceptos que refleja la terminología, y no la terminología en sí.

137. La Delegación de España observó que la palabra “resumen” no aparece en el texto español.

138. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: varias delegaciones aprobaron que se mantenga la distinción entre “modificaciones” y “correcciones” y sugirieron que se aclaren esos términos bien en los artículos, bien en las reglas. Habida cuenta de la divergencia de opiniones acerca de si el resumen debe incluirse en esta disposición, se convino en conservar dicho término entre corchetes. Se decidió asimismo que, al principio del párrafo, se insertarán entre corchetes las palabras “Salvo lo dispuesto en el párrafo 4)”.

Párrafo 3)

139. El Presidente propuso incluir entre corchetes la frase “Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5)” al principio del párrafo.

140. En respuesta a una propuesta de la Delegación de la India de sustituir la expresión “podrá permitirse” por “se permitirá”, la Oficina Internacional aclaró que ello no plantea problemas, puesto que el carácter obligatorio de esta disposición no se ve afectado por esa modificación.

141. La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de las delegaciones de la Federación de Rusia, el Japón y Sri Lanka, declaró que la corrección de errores evidentes también debe regirse por la regla que prohíbe la inclusión de nueva materia, como es el caso de otras correcciones y modificaciones. La Delegación del Canadá propuso suprimir la expresión “que no sea la corrección de un error evidente según lo previsto en el Reglamento,”. La Oficina Internacional aclaró que, por ejemplo, si un experto puede entender claramente a partir del contexto que la palabra “ácido” utilizada en la descripción debía ser “alcalino”, la corrección de la palabra “ácido” por “alcalino” no cambia el sentido, por lo que no constituye una adición de nueva materia.

142. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió que se aclare la expresión “fuese más allá de lo divulgado”, pues estaba en desacuerdo con lo dispuesto en el párrafo 61 de las Directrices Prácticas con respecto a añadir referencias recientemente descubiertas a un elemento determinado del estado de la técnica en la descripción. La Delegación opinaba que añadir una referencia a un elemento del estado de la técnica puede utilizarse como base para la divulgación, siempre que esta adición se ajuste a la regla general de prohibir la inclusión de nueva materia. El Presidente propuso tener presentes las recientes deliberaciones de la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT.

143. La Delegación de la Federación de Rusia, con el apoyo de las Delegaciones de la República de Moldova y Sri Lanka, declaró que la regla que prohíbe incluir nueva materia debe aplicarse también a las correcciones y modificaciones del resumen. La Oficina Internacional señaló que, por un lado, la función del resumen es puramente informativa, por lo que puede recibir un trato distinto de otras partes de la solicitud. Por otro lado, para garantizar la buena calidad del resumen, cabe aducir que las reglas aplicables a otras partes de

la solicitud también deben aplicarse al resumen. La Delegación del Canadá apoyó la supresión de la palabra “resumen”, puesto que el resumen no es un texto jurídico. La Representante de la OEP reservó su postura a este respecto.

144. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la India que pidió que se aclare el significado de la expresión “o de lo divulgado, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes ... un dibujo faltante”, tras señalar que en esta frase se hace referencia a una parte faltante de la descripción o a un dibujo faltante en virtud del Artículo 5.6)b) del Tratado sobre el Derecho de Patentes, la Oficina Internacional indicó que examinaría el texto y trataría de aclarar esta disposición.

145. La Delegación de México señaló una discrepancia entre el texto inglés y el texto español con respecto al uso de la palabra inglesa “included”.

146. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: el SCP acordó las siguientes modificaciones: i) insertar las palabras “Salvo lo dispuesto en el párrafo 5)” al principio del párrafo; ii) suprimir las palabras “que no sea la corrección de un error evidente según lo previsto en el Reglamento” y reemplazar las palabras “podrá permitirse” por “se permitirá” al comienzo. Se convino asimismo en que la Oficina Internacional revisará el proyecto en relación con la referencia a una parte faltante de la descripción o a un dibujo faltante en virtud del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Habida cuenta de la divergencia de opiniones acerca de si el resumen debe estar regido asimismo por la norma que prohíbe la inclusión de nueva materia, el SCP convino en que se incluya la palabra “resumen” entre corchetes en la segunda línea, para seguir debatiendo este punto.

Párrafo 4)

147. El Presidente observó que esa disposición está inherentemente vinculada al Artículo 7.2). La Delegación de los Estados Unidos de América se mostró en líneas generales de acuerdo con los conceptos definidos en este párrafo, pero expresó sus reservas sobre el texto propuesto, y pidió que se aclarara la frase “cuando la Oficina sea responsable de la preparación del contenido final del resumen publicado”. La Delegación de Australia preguntó si el término “Oficina” se aplica a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional en virtud del PCT. La Oficina Internacional acordó examinar si el solicitante podría modificar el resumen en la fase nacional en caso de que el resumen haya sido preparado por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

148. La Delegación de la Argentina observó que habría que sustituir la expresión “el resumen publicado” por “el resumen que se va a publicar”.

Párrafo 5)

149. La Delegación de Alemania, con el apoyo de la Delegación del Japón, observó que, si la divulgación del resumen en la fecha de presentación puede servir como base para las modificaciones y correcciones de una solicitud, por ejemplo, para la modificación de las reivindicaciones, la divulgación del resumen se utilizaría indirectamente para interpretar las reivindicaciones. La Representante de la OEP señaló que la condición jurídica y la función del resumen se limitan a facilitar datos técnicos a título informativo.

150. La Delegación del Canadá, con el apoyo de las delegaciones de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el Reino Unido, la República de Moldova, Sri Lanka y Suecia apoyó en líneas generales esta disposición, con la inclusión de la palabra “debe”. La Delegación señaló que podría darse el mismo sentido intercalando la expresión “y el resumen” antes de “en la fecha de presentación” en el proyecto de Artículo 7.3). La Delegación de la Federación de Rusia opinó que esta disposición no es contraria al principio de que el resumen debe tener únicamente carácter informativo. La Delegación tomó nota asimismo de que la utilización del término “lo divulgado” puede prestarse a confusión en este párrafo, que trata del contenido del resumen. La Delegación del Reino Unido opinó que lo divulgado en el resumen en la fecha de presentación podría tenerse en cuenta para las modificaciones y correcciones, pero no debería tenerse en cuenta en ningún otro sentido, por ejemplo, para interpretar las reivindicaciones.

151. En respuesta a preguntas de varias delegaciones, la Oficina Internacional, con el apoyo de las Delegaciones de la Federación de Rusia y Sri Lanka, propuso suprimir la expresión “si el solicitante es responsable de la preparación del resumen,” y añadir la expresión “si el resumen ha sido presentado por el solicitante” después de “la divulgación del resumen”. Además, en respuesta a una pregunta del Presidente, la Oficina Internacional propuso sustituir las palabras “se permitirán las modificaciones o correcciones mencionadas en el párrafo 3), teniendo en cuenta la divulgación del resumen” por las palabras “en las modificaciones o correcciones mencionadas en el párrafo 3) se tendrá en cuenta lo divulgado”.

152. La Delegación de Estados Unidos de América reiteró que el resumen no solamente sienta las bases de las modificaciones y correcciones, sino que también forma parte de lo divulgado. El Presidente señaló que este punto debe abordarse en el ámbito del proyecto de Artículo 5.3).

153. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: aunque varias delegaciones se opusieron a que se incluya esta disposición, la mayoría de las delegaciones abogaron por su inclusión, siempre que se introduzcan las siguientes modificaciones: deben suprimirse en la segunda línea las palabras “si el solicitante es responsable de la preparación del resumen,”; las palabras “se permitirán”, de la segunda línea, se reemplazarán por la palabra “para” y las palabras “teniendo en cuenta”, de la tercera línea, se reemplazarán por las palabras “se tendrá en cuenta”; y en la cuarta línea, tras la palabra “resumen” deben incluirse las palabras “si éste fue presentado por el solicitante”.

Proyecto de Regla 7: Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de las solicitudes en virtud del Artículo 7.1)

Párrafo 1)

154. Las Delegaciones de Australia, Egipto, la Federación de Rusia y el Sudán y los Representantes de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se mostraron a favor del plazo máximo de tres meses, aduciendo los siguientes motivos: el Tratado sobre el Derecho de Patentes establece un plazo mínimo de dos meses para las formalidades, por lo que esta disposición, que se refiere a los requisitos sustantivos, debe establecer un plazo mínimo de tres meses; es necesario enviar comunicaciones a países lejanos; algunas Oficinas calculan el plazo a partir del momento en que se envía una notificación.

155. La Delegación del Japón, apoyada por las Delegaciones de Austria, Francia, la República de Moldova y la Representante de la OEP, se declaró a favor de un plazo mínimo de dos meses, aduciendo los siguientes motivos: la práctica que sigue actualmente el Japón de establecer un plazo de dos meses no ha originado ningún problema. Aunque ampliar el plazo puede ser positivo para los solicitantes, alargar el período de tramitación de la solicitud supone una carga para terceros; y un plazo mínimo de dos meses también da cabida a las oficinas que establecen un plazo más largo. La Delegación de México señaló que preferiría un plazo mínimo de dos meses, pero propuso otra alternativa, la de establecer un plazo no inferior a dos meses, que pueda prorrogarse por otros dos meses. El Presidente recordó al Comité que esta disposición afectaría no solamente a los solicitantes nacionales, sino también a los solicitantes extranjeros.

156. Atendiendo una propuesta de la Delegación del Perú de incluir un plazo no superior a tres meses, el Presidente observó que muchas oficinas consideran probablemente difícil establecer un plazo máximo y que el objetivo de esta disposición es establecer un plazo razonable para que el solicitante pueda enviar una respuesta.

157. La Delegación de la Argentina observó que el plazo debe contar a partir del momento en que se recibe la notificación. La Delegación de Austria señaló que debe considerarse que se cumple el plazo si el solicitante envió la comunicación antes de que expirara el plazo.

158. En respuesta a la pregunta de la Delegación de Nueva Zelandia acerca de si esta disposición se aplica únicamente a un rechazo inicial o también a la correspondencia que se envíe posteriormente al solicitante, el Presidente explicó que, en su opinión, sólo abarca el primer caso.

159. Tras seguir deliberando, el Comité aceptó provisionalmente el texto propuesto, manteniendo los plazos de dos y tres meses entre corchetes.

Párrafo 2)

160. Tras una sugerencia del Presidente, el SCP convino en aplazar el debate sobre esta disposición para después de que el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT concluya su examen de la Regla 91.1 del PCT.

Proyecto de Artículo 7 bis: Modificaciones o correcciones de las patentes

161. La Delegación del Canadá puso en tela de juicio la conveniencia de incluir esta disposición en el Tratado. Las Delegaciones de la Argentina, Colombia, la India, Irlanda y Perú y el Representante de la IDMA sugirieron suprimir esta disposición por los siguientes motivos: el carácter posterior a la concesión de la disposición; la falta de claridad jurídica y la posibilidad de abuso. La Delegación de Irlanda reservó su postura respecto de este artículo. El Representante de la GRUR señaló que algunas cuestiones relacionadas con los procedimientos posteriores a la concesión se encuentran también en otras partes del Tratado. La Delegación del Brasil y la Representante de la OAPI reservaron su postura al respecto.

162. Las Delegaciones de Alemania, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Francia, y los Representantes del EPI y la GRUR apoyaron la inclusión de esta disposición, que establece un procedimiento de limitación en todas las Partes Contratantes. La Delegación de la República de Moldova señaló que las reglas debían contener información más detallada. Tras opinar que esta disposición puede resultar útil en principio, la Delegación de los Países

Bajos se mostró no obstante inquieta ante la posibilidad de aplicar esta disposición a una oficina que no sea examinadora. El Representante de la GRUR señaló que el procedimiento de limitación también puede responder a una orden judicial y propuso revisar la definición de “Oficina” en el proyecto de Artículo 1, para asegurar que es compatible con el proyecto de Artículo 7bis. La Oficina Internacional acordó examinar esta cuestión en relación con la definición del término “Oficina” en el proyecto de Artículo 1.i) y en el párrafo 67 de las Directrices Prácticas. La Oficina Internacional observó asimismo que, al modificar la redacción de los párrafos 2) y 3), habrá que garantizar que el texto sea compatible con el proyecto de Artículo 7.3).

163. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: aunque varias delegaciones opinaron que debe suprimirse este Artículo, otras delegaciones consideraron que tendría el efecto de limitar la protección con posterioridad a la concesión en todas las Partes Contratantes. La Oficina Internacional observó que, al volver a redactar los párrafos 2) y 3), éstos deberán guardar conformidad con el Artículo 7.3).

Proyecto de Artículo 8: Estado de la técnica

Párrafo 1)

164. La Delegación de Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones de la Argentina, Australia y Nueva Zelandia, y los Representantes de la IDMA y la IIPS, reiteraron su apoyo a incluir una disposición que establezca la pérdida de los derechos de patente si el solicitante o el titular de la patente ha utilizado anteriormente en secreto para fines comerciales una invención o ha ofrecido anteriormente un producto a la venta sin divulgar la invención. Las Delegaciones del Brasil y Sri Lanka reservaron su postura a este respecto, aunque reconocieron que los argumentos aducidos por la Delegación de los Estados Unidos de América eran en parte válidos.

165. La Delegación del Canadá, apoyada por las Delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, la Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Japón, Noruega, Países Bajos, la República de Corea y Suecia y la Representante de la OEP, se opusieron a la inclusión de una disposición de este tipo en el Tratado.

166. El Representante de la GRUR, tras declararse partidario del texto actual, opinó que habría que tener en cuenta los argumentos aducidos por la Delegación de los Estados Unidos de América y propuso incluir una cláusula facultativa que estableciera los motivos de la denegación. El Representante del CEIPI, con el apoyo de la Delegación de Alemania, propuso abordar este problema en el proyecto de Artículo 13, en lugar del proyecto de Artículo 8.

167. Habida cuenta de la divergencia de opiniones entre las Delegaciones, la Oficina Internacional propuso añadir entre corchetes un nuevo párrafo sobre el tema del estado de la técnica secreto, a fin de examinarlo más a fondo y determinar si esta cuestión debe examinarse en el contexto del estado de la técnica o de los motivos de la denegación. La Delegación del Canadá apoyó esta propuesta.

168. El Representante de la IPO propuso incluir en el proyecto de Tratado tanto un objetivo como una definición general del estado de la técnica.

169. El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 1) de la manera siguiente: varias delegaciones apoyaron la inclusión de una disposición relativa a la pérdida de derechos en el contexto del uso comercial secreto. No obstante, la mayoría de las delegaciones se opusieron a esta propuesta. Una delegación sugirió que se aborde la cuestión de manera optativa en el marco del Artículo 13. El Presidente decidió que se acepte la disposición de manera provisional, siempre que se incluya en el siguiente proyecto de Tratado un nuevo proyecto de texto entre corchetes donde se aborde la cuestión del uso comercial secreto, bien en el contexto del Artículo 8, bien en el de los Artículos 13 y 14.

Párrafo 2.a) y b)

170. La Delegación de Francia, apoyada por la Representante de la OEP, propuso combinar los párrafos a) y b) para mayor claridad. Por lo que respecta a la publicación de una solicitud anterior, la Delegación propuso que, una vez transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad, se publique dicha solicitud o se permita el acceso del público a los archivos. La Representante de la OEP, apoyada por la Delegación de Irlanda, propuso incluir una disposición que establezca que la publicación de la solicitud se hará lo antes posible una vez transcurridos 18 meses. La Delegación del Canadá, apoyada por la Delegación del Reino Unido, propuso que, en lugar de incluir esta disposición en el proyecto de Artículo 8.2), se establezca una disposición independiente sobre la publicación.

171. La Delegación de Estados Unidos de América subrayó no obstante que el efecto del estado de la técnica y de la publicación son dos cuestiones independientes, y se declaró en desacuerdo con una nueva disposición sobre publicación obligatoria, por considerar que no guarda relación con los objetivos del SPLT. La Delegación dijo que el tema fundamental en estos momentos para la armonización no es debatir un régimen de publicación *per se* sino saber qué elementos constituyen el estado de la técnica, sin importar cuáles son los regímenes de publicación existentes. El Presidente recordó al Comité que en una sesión anterior, el SCP había acordado aplazar la cuestión de la publicación en fecha temprana de las solicitudes. En respuesta al Representante de la Oficina Eurasiática de Patentes (OEAP), que solicitó que se aclarara el significado de la palabra “publicación”, la Oficina Internacional explicó que este término debería entenderse como “puesta a disposición del público”, y reconoció que quizás sea preciso aclarar el término en el contexto de esta disposición.

172. La Delegación de la Federación de Rusia pidió que se aclarara el significado del término “solicitud anterior”, puesto que en algunos casos esta “solicitud anterior” puede presentarse “posteriormente”, es decir, después de la solicitud objeto de examen. En este contexto, la Delegación del Canadá propuso sustituir en el primer renglón de los párrafos a) y b), “solicitud anterior” por “otra solicitud (en adelante denominada solicitud pendiente simultáneamente)” y por “solicitud pendiente simultáneamente” en el resto del párrafo. La Delegación del Reino Unido expresó sus dudas acerca de la utilización del término “solicitud pendiente simultáneamente”, puesto que una solicitud anterior no tiene que estar pendiente para tener efecto en el estado de la técnica.

173. La Delegación de los Estados Unidos de América reiteró su postura de que el estado de la técnica definido en solicitudes anteriores debe aplicarse tanto a la determinación de la novedad como de la no evidencia, y señaló que algunas cuestiones guardaban relación con la definición de novedad. La Delegación del Canadá y la Representante de la OEP no apoyaron que este efecto de estado de la técnica se conceda para determinar la actividad inventiva. No obstante, la Delegación del Canadá compartió las inquietudes relativas a la definición del término “novedad”.

174. En respuesta a la pregunta de la Delegación de la Argentina acerca de la conveniencia de aclarar que las Oficinas que realicen exámenes de fondo no deben empezar a realizarlos antes de que se publique la solicitud anterior, el Presidente observó que sólo se puede presentar una objeción a la Oficina examinadora después de publicada la solicitud anterior.

175. El Presidente resumió los debates sobre el proyecto de Artículo 8.2) de la manera siguiente: varias delegaciones propusieron que se combinen los apartados a) y b), mientras que otras abogaron por conservar la estructura actual a fin de expresar claramente los conceptos concernidos. Una delegación opinó que el efecto de solicitudes anteriores en el estado de la técnica deberá aplicarse tanto a la novedad como a la actividad inventiva. Se celebraron debates sobre la posible introducción de una disposición relativa a la publicación de solicitudes transcurridos los 18 meses, bien en el marco de esta disposición, bien como disposición independiente en el proyecto de Tratado. Este concepto fue apoyado por algunas delegaciones y rechazado por otras. Se convino en que la Oficina Internacional reflexione acerca de la necesidad de contar con dicha disposición. Se decidió asimismo que la Oficina Internacional considere si conviene seguir utilizando el término “solicitudes anteriores”, ya que esta expresión, tal como se usa en el proyecto de Tratado, abarca asimismo solicitudes cuya fecha de presentación es posterior a la fecha de presentación de la solicitud objeto de examen.

Párrafo 2)c)

176. La Oficina Internacional explicó que el texto de este párrafo procede del anterior proyecto de Artículo 1.v) y que la expresión “de conformidad con” debe sustituirse por “mencionada” en todo el apartado c).

177. La Delegación del Reino Unido se mostró partidaria de la Variante A, pero propuso sustituir en el apartado i) la expresión “presentada y que surta efecto en” por “presentada en o por”, por razones de coherencia. La Delegación de Alemania apoyó la Variante A, aunque señaló que la referencia al proyecto de Artículo 3.1)i) a iii) no contempla exhaustivamente todos los tipos de solicitudes posibles. Las Delegaciones del Brasil, España y la Federación de Rusia se decantaron por la Variante A. La Delegación del Japón señaló que era partidaria de la Variante A, puesto que la Variante B crearía incertidumbre jurídica. La Representante de la OEP opinó que la Variante A sería más fácil para el usuario. La Delegación de la República de Corea se mostró partidaria de la Variante A, puesto que en el caso de la Variante B, no siempre se dispondrá de traducciones de solicitudes internacionales anteriores presentadas en virtud del PCT.

178. La Delegación de Estados Unidos de América se declaró a favor de la Variante B porque esta variante permitirá armonizar lo que sí constituye el estado de la técnica en todo el mundo y eliminará el hecho de que se cambien fechas relativas al efecto del estado de la técnica en ciertas publicaciones sobre la base de acontecimientos no vinculados con el contenido del documento. Además, la Delegación observó que aunque la redacción actual del Artículo 8.2) está en conflicto con la denominada doctrina Hilmer, este tema sigue siendo objeto de debate en los Estados Unidos de América. Las Delegaciones del Canadá y la India y los Representantes del CEIPI, el EPI y la IPO también se mostraron partidarios de la Variante B.

179. El Representante del CEIPI, en una intervención a título personal, opinó también que la Variante A viola el PCT. El Artículo 11.3) del PCT aborda el efecto de una solicitud

internacional en todos los sentidos, incluido el efecto del estado de la técnica. El Artículo 11.3) del PCT está supeditado únicamente al Artículo 64.4) del PCT, en el que se aborda una cuestión relativa al efecto del estado de la técnica. Por consiguiente, esas disposiciones son exhaustivas en lo que atañe al efecto del estado de la técnica y, en particular, no se puede interpretar que el Artículo 27.5) del PCT constituye otra excepción al Artículo 11.3) del PCT. De esto resulta que, en virtud del Artículo 11.3) del PCT, toda solicitud internacional a la que se ha concedido una fecha de presentación internacional surte efectos en el estado de la técnica como si se tratara de una solicitud nacional normal en cada Estado designado a partir de la fecha de presentación internacional, sin que exista la posibilidad de exigir que el efecto en el estado de la técnica dependerá del hecho de que la solicitud internacional haya entrado en la fase nacional.

180. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: una delegación observó que la referencia al Artículo 3.1)i) a iii) en esta disposición no abarca todos los casos previstos. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que la doctrina Hilmer aún está siendo examinada en su país. En lo que respecta a la expresión “presentada y que surta efecto” del inciso i), una delegación sugirió que para guardar coherencia, se emplee la expresión “presentada en o por”, o se defina este término. En lo tocante a los textos alternativos presentados en el proyecto, la mayoría de las delegaciones aprobó la Variante A, mientras que un número menor de delegaciones se pronunció por la Variante B. Habida cuenta de que la cuestión del efecto de las solicitudes internacionales en el contexto del Artículo 8.2) existe desde hace mucho tiempo en virtud del PCT, el SCP decidió conservar ambas variantes en el próximo proyecto.

Proyecto de Regla 8: Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

Párrafo 1)

181. La Delegación de Irlanda señaló que la expresión “por utilización” también incluiría la utilización anterior. El Comité aceptó provisionalmente la disposición propuesta.

Párrafo 2)a)

182. La Delegación de la Federación de Rusia reiteró su propuesta, que ya había hecho en varias ocasiones, de sustituir la palabra “razonable” por “legítima”. La Delegación del Canadá propuso incluir en el Reglamento cierta información sobre la expresión “posibilidad razonable” que figura en el párrafo 76 de las Directrices Prácticas. El Presidente observó que el párrafo 77 de las Directrices Prácticas también guarda relación con este punto. El Representante del EPI propuso poner entre corchetes la expresión “hay una posibilidad razonable de que”, o suprimirla.

Párrafo 2)b)

183. La Delegación de Estados Unidos de América propuso sustituir el término “obligación” o aclararlo, por ejemplo, añadiendo las palabras “expresa/explicita o implícita” después de “obligación”. Además, puesto que el término “obligación” puede ser interpretado en el sentido de que presupone la existencia de un contrato jurídico en su jurisdicción, la Delegación propuso sustituir este término por otro o aclarar las circunstancias en las que se considera razonable que la información en cuestión sea mantenida en secreto.

184. El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2.a) y b) de la manera siguiente: sobre la base de los párrafos 76 y 77 de las Directrices Prácticas, se solicitó a la Oficina Internacional que explique lo que constituirá una “posibilidad razonable” en el Reglamento. El Presidente invitó a las delegaciones a que envíen propuestas al Foro Electrónico a fin de ayudar a la Oficina Internacional. Deberá revisarse la utilización del término “obligación” a fin de abarcar circunstancias distintas de las relaciones estrictamente contractuales.

Párrafo 3)

185. La Delegación de la Argentina, con el apoyo de las Delegaciones de Brasil, España, India, Pakistán, Perú y Sudán, propuso sustituir la expresión “último día” por “primer día” para que no se conceda una patente a una invención que no la merecería simplemente porque en ella no se ha especificado la fecha de puesta a disposición del público.

186. La Delegación de los Estados Unidos de América se mostró partidaria del texto actual, ya que la carga de la prueba de que la invención reivindicada no tiene derecho a patente incumbiría de otro modo a la oficina de patentes. Las Delegaciones de Alemania, Austria, Canadá, Federación de Rusia, Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido, República de Moldova y Suecia, y los Representantes de la OEAP, la OEP y el EPI apoyaron a la Delegación de los Estados Unidos de América por considerar que, en la práctica, al asumir que la fecha de publicación es el primer día del mes o del año, el solicitante, que puede encontrarse en otro país, puede no tener la posibilidad de demostrar la fecha real de una publicación hecha por un tercero. En cambio, todos estarían de acuerdo en que la publicación se ponga a disposición del público como muy tarde el último día del mes o del año. La Oficina Internacional subrayó que la introducción de la expresión “primer día” se prestaría a abusos, especialmente si la información se pone a disposición del público por Internet. Tras recordar lo dispuesto en el Artículo 34.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegación de la India reservó su postura con respecto al proyecto de Regla 8.3).

187. La Delegación del Canadá propuso incluir una declaración general que especifique que la Oficina, al examinar una solicitud, resolverá cualquier duda a favor del solicitante. Esta propuesta contó con el apoyo de la Delegación de la República de Moldova, aunque las Delegaciones de la Argentina, el Brasil y Sri Lanka reservaron su postura al respecto.

188. El Representante de la ABPI destacó que un inventor particular puede no tener la posibilidad de demostrar la fecha real de puesta a disposición del público.

189. El Representante de la GRUR señaló que el Artículo 114 del Convenio sobre la Patente Europea, que la Oficina Alemana de Patentes también aplica, establece *ex officio* que la carga de la prueba incumbe a la Oficina y que las disposiciones correspondientes figuran en el Artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, y no en el Artículo 34.

190. Tras concluir las deliberaciones al respecto, el Presidente resumió los debates de la manera siguiente: habida cuenta de la divergencia de opiniones, se decidió insertar, en la última línea, la palabra “[primer]” antes de la palabra “último” que también figurará entre corchetes. El debate deberá reflejarse en el próximo proyecto de Directrices Prácticas, a fin de contribuir a que las delegaciones perciban claramente las cuestiones que se examinan. Recibió muy poco apoyo la propuesta de una delegación relativa a la inclusión de una disposición general, según la cual las Oficinas, al examinar una solicitud, tendrían que resolver cualquier duda a favor del solicitante.

Proyecto de Regla 9: Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)

Párrafo 1.a) y b)

191. El Comité aceptó provisionalmente el texto propuesto.

Párrafo 2)

192. Por lo que respecta a las dos variantes que figuran entre corchetes, las Delegaciones de Alemania, los Países Bajos y la República de Corea apoyaron la primera variante para proteger a los terceros. La Delegación del Reino Unido también se decantó por la primera variante, aunque propuso suprimir la frase “y no debía publicarse en virtud de la legislación aplicable”, puesto que la expresión “ya no estuviera pendiente” abarca todos los casos posibles. La Representante de la OEP apoyó la primera variante, pero declaró que estudiará las enmiendas propuestas por la Delegación del Reino Unido.

193. Las Delegaciones de la Argentina, Australia, Canadá, la Federación de Rusia y la India se mostraron partidarias de la segunda variante por su claridad. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que, aunque una solicitud en general no se publica si se retira antes de su publicación, la expresión “y no debía publicarse en virtud de la legislación aplicable” debería añadirse en la segunda variante.

194. En respuesta a la propuesta de la Oficina Internacional de incluir la expresión “o se considere retirada” en la segunda variante, las Delegaciones del Canadá y los Países Bajos indicaron que ello podría introducir un elemento de incertidumbre en el texto. El Representante de la ABPI también se decantó por la segunda variante.

195. La Delegación de los Estados Unidos de América reservó su postura sobre ambas variantes. En respuesta a una pregunta de esa Delegación, el Presidente señaló que las palabras “ese Artículo” al final del párrafo 6 deberían sustituirse por una referencia expresa al proyecto de Artículo 8.2).

196. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: aunque la mayoría de las delegaciones expresó preferencia por la segunda variante entre corchetes, la primera variante también recibió cierto apoyo. Una delegación propuso que se conserve la primera variante suprimiendo las palabras “y no debía publicarse en virtud de la legislación aplicable”. Una propuesta destinada a incluir en la segunda variante las palabras “o se hubiese retirado” no recibió apoyo. El SCP convino asimismo en introducir una referencia al Artículo 8.2) en la última línea.

Párrafo 3)

197. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la Argentina, la Oficina Internacional señaló que la referencia a los párrafos 1) a 3) debía reemplazarse por una referencia a los párrafos 1) y 2).

198. Las Delegaciones de la India, el Japón y la República de Corea, y el Representante del IIPS se manifestaron a favor de conservar este párrafo. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó el mantenimiento de la disposición contra la coincidencia de solicitantes,

declarando que la redacción definitiva de esta disposición dependería de los resultados del debate sobre el plazo de gracia.

199. Por lo que respecta a los vínculos con la protección contra la doble patente, la Delegación del Canadá se declaró partidaria de una disposición que evite la coincidencia de solicitantes, y optó por la variante de texto que figura al final de la frase suprimida, al considerar que el texto actual puede prestarse a abusos. En respuesta, la Delegación de los Estados Unidos de América expresó su inquietud acerca de la expresión “claramente distinguible” en relación con la frase “podrá concederse válidamente una patente” y explicó luego su práctica de conceder una patente con una advertencia de limitación cuando es evidente que se trata de un caso de doble concesión de una misma patente.

200. Las Delegaciones de Alemania, Australia, Finlandia, Grecia, Irlanda y Suecia y los Representantes de la OEP y el EPI opinaron que esta disposición no era necesaria.

201. La Delegación de Australia señaló que el Comité debe examinar la cuestión de la prioridad de dos solicitudes presentadas en la misma fecha.

202. El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 3 de la manera siguiente: si bien varias delegaciones consideraron que esta disposición reviste una gran importancia, otras delegaciones se opusieron a la misma o no la consideraron necesaria. Una delegación señaló que debía revisarse este párrafo a la luz del resultado de los debates sobre la disposición relativa al plazo de gracia. En cuanto a las opciones presentadas en la sesión anterior, una delegación propuso que se reinserte la opción suprimida. Se decidió colocar esta disposición entre corchetes, habida cuenta de la divergencia de opiniones sobre su objetivo. Deberá sustituirse la referencia a los párrafos 1) a 3) por una referencia a los párrafos 1) y 2).

Proyecto de Artículo 9: Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)

203. La Delegación de Grecia hizo la siguiente declaración en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros:

“La Comunidad Europea y sus Estados miembros consideran que la introducción de un plazo de gracia uniforme a escala internacional redundará en beneficio de los usuarios del sistema de patentes. Por razones de certidumbre jurídica, la armonización debe hacerse en el marco del sistema general del primer solicitante. Si se introduce, el plazo de gracia debe estar estrictamente reglamentado, y ser una medida de seguridad para los solicitantes. Por lo que respecta a su duración, conviene fijar un plazo limitado, para reducir al mínimo la incertidumbre jurídica – posiblemente un período que no exceda de seis meses antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada. El plazo de gracia no afectará a los derechos de prioridad en virtud del Convenio de París. El plazo de gracia debería abarcar toda la información divulgada antes de presentar una solicitud que pueda afectar a la patentabilidad de una invención. Debe ser reivindicado por el solicitante, a menos que el solicitante no conozca, ni tenga razones para conocer, la divulgación. Los Estados miembros de la Unión Europea también desean subrayar la importancia de alcanzar un equilibrio entre los derechos de los solicitantes y los de terceros. Los derechos de terceros no deben verse afectados en modo alguno por la introducción de un plazo de gracia”.

204. En respuesta a una pregunta de la Delegación del Canadá, la Delegación de Grecia confirmó que la Comunidad Europea y sus Estados miembros consideran que el plazo de gracia no debe exceder de seis meses antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada y no debe afectar al período de prioridad establecido en el Convenio de París, y dijo que no está en condiciones de facilitar información más detallada.

205. Las Delegaciones de Eslovenia, Noruega, la República Checa, la República de Moldova, Rumania y Turquía, y la Representante de la OEP, apoyaron la declaración hecha por la Delegación de Grecia en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

206. La Delegación de Suiza declaró que seguía considerando problemática la inclusión de un plazo de gracia. No obstante, si esta propuesta obtenía un apoyo consensuado, no se opondría al plazo de gracia, siempre que se limite tanto su duración como su efecto. La Delegación señaló que podía por tanto apoyar la declaración hecha por la Delegación de Grecia.

207. La Delegación de la Argentina dijo que apoyaba en principio el plazo de gracia. También apoyaba una duración de 12 meses antes de la fecha de prioridad. Opinó asimismo que las terceras partes deben tener derecho a seguir utilizando la invención, si la utilización ha comenzado antes de la divulgación de dicha invención, y que se debe dejar abierta la posibilidad de definir los derechos de terceros en la legislación nacional.

208. La Delegación de los Estados Unidos de América confirmó que apoya firmemente la inclusión de un plazo de gracia en el proyecto de Tratado. No obstante, considera que algunos aspectos de la declaración de la Delegación de Grecia son problemáticos. En su opinión, el plazo de gracia debe ser de 12 meses, puesto que una duración más breve se prestaría a confusión y sería insuficiente para que los solicitantes puedan aprovecharlo plenamente. También se opuso a cualquier prescripción de que el plazo de gracia deba ser reivindicado por el solicitante, ya que esto impondría una carga innecesaria a los solicitantes, especialmente a las empresas más pequeñas. La Delegación de los Estados Unidos de América tampoco apoyó la inclusión de los derechos de terceros en el párrafo 5), por considerar que estos derechos son una cuestión relativa a las infracciones, y no deberían quedar reglamentados en el Tratado. En respuesta a la indicación del Presidente de que, para tener en cuenta el apoyo expresado por las delegaciones en sesiones anteriores del Comité a la inclusión de una disposición sobre los derechos de terceros, podría conferirse carácter voluntario al párrafo 5), la Delegación de los Estados Unidos de América observó que eso equivaldría a suprimirlo.

209. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló asimismo que no apoya la inclusión en el párrafo 3) de disposiciones sobre las pruebas, por considerar que esta es una cuestión que debería reglamentarse en la legislación nacional. Opinó que el alcance del párrafo 3) debe limitarse considerablemente si se mantiene.

210. La Delegación de la India declaró que podía apoyar un plazo de gracia si se limitaba a seis meses. La Delegación de Sri Lanka expresó su apoyo a un plazo de gracia de seis meses.

211. La Delegación del Brasil indicó que apoyaba un plazo de gracia de 12 meses, que ya existía en su legislación nacional. No apoyó el párrafo 5) en su versión actual, ya que establece una excepción al plazo de gracia. No obstante, se mostró dispuesta a examinar la solución de compromiso propuesta por el Presidente.

212. La Delegación del Canadá expresó su firme apoyo a la inclusión de un plazo de gracia. Indicó que preferiría haber vinculado al plazo de gracia la cuestión del “primer solicitante”, pero, habida cuenta de la importancia de este plazo, estaba dispuesta a apoyar su inclusión en el Tratado incluso si no se llega a un consenso con respecto al “primer solicitante”. Por lo que respecta a la declaración de la Delegación de Grecia, la Delegación del Canadá se opone a obligar a un solicitante a reivindicar el plazo de gracia, y es partidaria de una duración de 12 meses antes de la fecha de prioridad. También consideró que las disposiciones sobre derechos de terceros son importantes y deben ser obligatorias, aunque aceptaría que el párrafo 5) se limite a casos particulares.

213. Las Delegaciones de Australia, Colombia y Perú expresaron su apoyo a un plazo de gracia de 12 meses.

214. La Delegación de Australia señaló asimismo que no se debe obligar al solicitante a reivindicar el plazo de gracia.

215. El Representante de la ABPI y la FICPI indicó que las organizaciones a las que representaba apoyaban un plazo de gracia de 12 meses y opinaban que el solicitante no debería tener la obligación de reivindicarlo. El Representante de la ABPI explicó que, en virtud de la legislación brasileña, la Oficina puede pedir al solicitante que presente, junto con su solicitud, una declaración sobre la divulgación de que se trate, por lo que esta disposición puede eliminar los beneficios del plazo de gracia, especialmente para los inventores que sean personas físicas. El Representante de la IPO también apoyó un plazo de gracia de 12 meses sin que el solicitante tenga obligación de reivindicarlo.

216. El Representante de la IDMA apoyó un plazo de gracia de seis meses. El Representante del MPI declaró que apoyaba un plazo de gracia sin que el solicitante tuviera la obligación de reivindicarlo. El Representante de la GRUR indicó que, aunque la mayoría de los miembros de su organización apoyaban decididamente la inclusión de un plazo de gracia, una minoría se oponía. El Representante del EPI señaló que, aunque su organización era contraria a un plazo de gracia, apoyaría la inclusión de este plazo de gracia con las condiciones expuestas en su declaración por el Representante de Grecia, y en particular, por lo que respecta a la obligación del solicitante de reivindicarlo.

217. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: la Delegación de Grecia, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, afirmó que la introducción de una disposición relativa al plazo de gracia en el SPLT redundará en beneficio de los usuarios del sistema de patentes, siempre que se introduzca en el marco del sistema general del primer solicitante. Dicho período deberá constituir únicamente una medida de seguridad, limitarse a seis meses con anterioridad a la fecha de prioridad y ser reivindicado por el solicitante, a menos que éste no conozca, ni tenga razones para conocer, la divulgación. Asimismo, no deberá afectar los derechos de terceros. Dos delegaciones expresaron inquietud en principio acerca de la introducción de un plazo de gracia, pero manifestaron su voluntad de aceptar una solución en el marco de un consenso internacional. Todas las demás delegaciones apoyaron la introducción de un período de gracia, pero hubo divergencia de opiniones entre las delegaciones acerca de si su duración debe ser de 6 ó 12 meses, si la disposición relativa a los derechos de terceros debe ser obligatoria u optativa, y si el plazo de gracia debe ser reivindicado por el solicitante. También se plantearon dudas acerca de si es o no apropiado el párrafo 3), habida cuenta de que se trata de una disposición relativa a las pruebas. El SCP decidió que la Oficina Internacional incluya variantes en el próximo proyecto.

Proyecto de Artículo 10: Divulgación habilitante

Párrafo 1)

218. La Delegación de Irlanda destacó que la utilización del término “invención reivindicada” en el primer y tercer renglón del párrafo 1) no era coherente con la utilización del término “invención” utilizada en el segundo y quinto renglón de dicho párrafo. La Delegación de Alemania señaló que esto era una cuestión puramente teórica, pero quizás la terminología utilizada en el Convenio sobre la Patente Europea pudiera ofrecer una solución, y la Delegación de Irlanda propuso utilizar sencillamente el término “invención” en los cuatro casos, por coherencia con la referencia a “una invención” del Artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea. Dicha Delegación señaló también que, sin esta modificación, el proyecto de Artículo 11.3) sería superfluo. La Delegación de Francia observó que en el texto francés del párrafo 1) se utiliza simplemente el término “*l’invention*” en los cuatro casos.

219. El Presidente y la Oficina Internacional, con el apoyo de la Delegación del Canadá, señalaron que, puesto que es necesario hacer una divulgación habilitante para cada invención reivindicada, el término “invención reivindicada” puede mantenerse en el primer y tercer renglón del párrafo 1) y que se puede sustituir el término “la invención” por “dicha invención” o “la invención reivindicada” en el segundo y quinto renglón de dicho párrafo.

220. La Delegación del Reino Unido apoyó los vínculos actualmente existentes entre los proyectos de Artículos 10 y 11. Observó que la definición “invención reivindicada” del proyecto de Artículo 1.vi) implica que cada reivindicación se refiere a una invención reivindicada independiente.

221. En relación con la cuestión de “invención reivindicada” suscitada por la Delegación de Irlanda con respecto al proyecto de Artículo 10.1), la Delegación de la Federación de Rusia señaló que es necesario tener en cuenta las reivindicaciones de prioridad basadas en solicitudes anteriores, que no contienen una divulgación habilitante referente a una invención reivindicada.

222. Por lo que respecta a los vínculos entre los proyectos de Artículos 10 y 11.3), la Delegación del Canadá destacó que estos artículos recogen tres principios. El primer principio es que la solicitud debe incluir una divulgación habilitante, como se prescribe en el proyecto de Artículo 10, lo que ya presupone la habilitación de las reivindicaciones, como se indica en el proyecto de Artículo 10.2). El segundo principio es que la reivindicación debe estar apoyada por la descripción y los dibujos, como se establece en el proyecto de Artículo 11.3) y en el proyecto de Regla 12.3). Según esta Delegación, el incumplimiento de estas disposiciones puede ser motivo para rechazar una solicitud, pero no un motivo para invalidar una patente que ya se haya concedido. El tercer principio es que la materia de la invención reivindicada debe haber sido reconocida por el solicitante en la fecha de presentación y que, si es necesario, este hecho puede determinarse posteriormente mediante pruebas que no figuren en la solicitud.

223. La Delegación de la Argentina observó que, puesto que las aptitudes y los conocimientos respecto de distintas tecnologías varían de un país a otro, la divulgación habilitante exigida en una solicitud también podría variar de un país a otro. Por consiguiente, la Delegación propuso que la expresión “experto en la materia”, a que se hace referencia en el párrafo 1), se refiera a un experto en la materia en el país en el que se concede la patente. El

Presidente indicó que esta modificación sería contraria al objetivo de la armonización, puesto que el efecto sería que la solicitud tendría que contener más información en un país menos desarrollado que en un país más desarrollado.

224. Las Delegaciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Marruecos, Sri Lanka y Sudán, y los Representantes de la OEP y la ABPI se opusieron a la propuesta de la Delegación de la Argentina con respecto al “experto en la materia”, observando que sería incongruente con el objetivo de adoptar una norma mundial sobre divulgación, que es necesaria para armonizar a nivel internacional el derecho de patentes, y que además introduciría un criterio subjetivo y supondría una carga injusta para los solicitantes, que tendrían que dar descripciones diferentes para países distintos.

225. La Delegación de la India señaló que no había tomado postura sobre la propuesta de la Delegación de la Argentina con respecto al experto en la materia. Opina también que la propuesta es contraria al objetivo de la armonización, aunque hay que preguntarse si esta armonización es posible en la práctica cuando los distintos países se encuentran en etapas de desarrollo diferentes. La Delegación señaló que una patente es un pacto entre una parte a la que se concede una protección para una invención, por un lado, y la sociedad que obtiene conocimientos sobre cómo fabricar y utilizar la invención, por el otro. Por tanto, si en un determinado país no hay ningún experto en la materia, no hay tampoco ese pacto. Las Delegaciones del Brasil y Egipto señalaron que la propuesta de la Delegación de la Argentina plantea cuestiones importantes que exigen un examen más a fondo, por lo que reservaron su postura al respecto. El Representante de la ABPI observó que, si el concepto de “experto en la materia” se refiere a una persona real de un país, en lugar de una persona hipotética, según se define en el proyecto de Regla 2, los criterios para evaluar la divulgación habilitante en dicho país podrían cambiar, por ejemplo, con el fallecimiento del único experto en la materia del país.

226. La Delegación de la Argentina propuso también cambiar la expresión “a partir de la fecha de presentación” en el párrafo 1) por “en la fecha de presentación” para evitar la posibilidad de que se introduzca una fecha posterior a la fecha de presentación.

227. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: en lo tocante a la relación entre el término “invención reivindicada” de la primera línea y el término “invención” de la segunda y cuarta líneas, numerosas delegaciones indicaron que este último término debe hacer referencia a la invención reivindicada. Una delegación propuso que se inserten las palabras “en el país que concede la patente” tras las palabras “experto en la materia” de la primera frase. Si bien varias delegaciones se reservaron su postura, la mayoría de las delegaciones se opuso a esta propuesta aduciendo que, a su juicio, va en contra de la armonización internacional.

Párrafo 2)

228. La Delegación del Canadá observó que la expresión “en la fecha de presentación” era incongruente con la referencia a “modificados y corregidos”, puesto que las solicitudes no se suelen corregir o modificar en la fecha de presentación. La Delegación acepta el principio de que la solicitud no debe modificarse o corregirse de manera que se añada nueva materia a lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de presentación, aunque señaló que en su opinión este era un aspecto que quedaba suficientemente claro en el proyecto de Artículo 7.3). La Delegación del Canadá, con el apoyo de la Delegación de

Marruecos, propuso por ello suprimir la expresión “en la fecha de presentación” en el párrafo 2). En respuesta a la sugerencia de la Delegación de Irlanda, apoyada por la Delegación de Alemania y la Representante de la OEP, de suprimir la expresión “modificados y corregidos en virtud de la legislación aplicable” en lugar de “en la fecha de presentación”, la Delegación del Canadá explicó que el efecto de esta modificación sería que, cuando la descripción de una solicitud presentada contenga una divulgación habilitante para una invención reivindicada en la descripción y los dibujos, tal divulgación seguirá considerándose suficiente a los efectos de la invención reivindicada, incluso si la descripción y los dibujos que contienen la divulgación habilitante en cuestión se suprimen posteriormente en una enmienda.

229. La Delegación de Sri Lanka opinó que la expresión “en virtud de la legislación aplicable” no es necesaria en el párrafo 2), puesto que la modificación y la corrección de la solicitudes ya queda suficientemente reglamentada en el proyecto de Artículo 7.2).

230. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: se deliberó acerca de si deben suprimirse o no las palabras “en la fecha de presentación” y “modificados y corregidos en virtud de la legislación aplicable”. No obstante, se alcanzó un acuerdo acerca de que, a fin de dar cumplimiento al requisito de la divulgación habilitante, un solicitante no pueda basarse en materia que trascienda la divulgación en la fecha de presentación.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Punto 5 del orden del día: Labor futura

231. El Comité invitó a la Oficina Internacional a que, habida cuenta de los debates suscitados en la presente sesión, elabore propuestas revisadas para su consideración en la próxima sesión.

232. La Oficina Internacional informó al Comité que la celebración de su décima sesión está prevista provisionalmente para el primer semestre de 2004, en Ginebra.

Punto 6 del orden del día: Resumen del Presidente

233. El proyecto de resumen del Presidente (documento SCP/9/7 Prov.) fue aprobado con algunas enmiendas, que se incluirán en la versión definitiva (documento SCP/9/7).

234. El Comité tomó nota de que el resumen del Presidente se elaboró bajo la responsabilidad del Presidente y de que las actas oficiales figurarán en el informe de la sesión. Dicho informe reflejará todas las intervenciones pertinentes hechas durante la reunión y se aprobará de conformidad con el procedimiento acordado por el Comité en su cuarta sesión (véase el documento SCP/4/6, párrafo 11), que prevé que los miembros del Comité puedan formular observaciones sobre el proyecto de informe que se ponga a disposición del Comité. Se invitará al Comité a que en su próxima sesión apruebe el proyecto de informe y las observaciones recibidas.

Punto 7 del orden del día: Clausura de la sesión

235. El Presidente clausuró la sesión.

236. El SCP aprobó por unanimidad el presente informe durante su décima sesión, el 10 de mayo de 2004.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALLEMAGNE/GERMANY

Dietrich WELP, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin
<welp-di@bmj.bund.de>

Tammo ROHLACK, Judge, Federal Ministry of Justice, Berlin
<rohlach-ta@bmj.bund.de>

Klaus MÜLLNER, Head, Patent Division, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Heinz BARDEHLE, Delegate, Munich
<bardehle@bardehle.de>

ARGENTINE/ARGENTINA

Luis Moria NOGUES, Comisario de la Administración Nacional de Patentes, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Buenos Aires
<lnogues@inpi.gov.ar>

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero de Embajada, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Dave HERALD, Deputy Commissioner of Patents, IP Australia, Phillip ACT
<dherald@ipaaustralia.gov.au>

Philip SPANN, Supervising Examiner of Patents, IP Australia, Phillip ACT
<philip.spann@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Johannes WERNER, Präsidialabteilung IV, Austrian Patent Office, Vienna

BARBADE/BARBADOS

Christopher BIRCH, Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office,
Ministry of Economic Development, St. Michael
<cbirch@caipo.gov.bb> <cbirchis@hotmail.com>

Nicole CLARKE (Miss), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<nclarke@foreign.gov.bb>

BÉLARUS/BELARUS

Irina EGOROVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Stéphanie MISSOTTEN (Mlle), conseillère adjointe à l'Office de la propriété industrielle,
Administration de la politique commerciale, Ministère des affaires économiques, Bruxelles
<stephanie.missotten@mineco.fgov.be>

BOLIVIE/BOLIVIA

Angélica NAVARRO (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.bolivia@itu.int>

BRÉSIL/BRAZIL

Leonardo CLEAVER DE ATHAYDE, Secretary, Permanent Mission, Geneva
<leonardo.athayde@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

Svetla YORDANOVA (Mrs.), State Examiner, Patent Office of the Republic of Bulgaria,
Sofia
<siordanova@bpo.bg>

Ivan GOSPODINOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva
<ivangos@hotmail.com>

BURUNDI

Dominique NYANDWI, directeur général de l'industrie, Ministère du commerce et de
l'industrie, Bujumbura
<ksnyandwidn@hotmail.com>

CAMEROUN/CAMEROON

Jean Bernard ATEBA MVOMO, deuxième secrétaire à la Mission permanente, Genève

CANADA

Alan TROICUK, Senior Counsel, Legal Services, Canadian Intellectual Property Office,
Department of Industry, Quebec
<troicuk.alan@ic.gc.ca>

David CAMPBELL, Division Chief, Chemical Division, Patent Branch, Canadian Intellectual
Property Office, Department of Industry, Quebec
<campbell.david@ic.gc.ca>

Cameron MACKAY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

Alix Carmenza CESPEDES DE VERGEL (Sra.), Jefe de División de Nuevas Creaciones,
Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Desarrollo Económico, Santa Fe de
Bogotá, D.C.
<acespedes@correo.sic.gov.co>

Luis Gerardo GUZMÁN VALENCIA, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COSTA RICA

Alejandro SOLANO ORTIZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<alejandro.solano@ties.itu.int>

CROATIE/CROATIA

Jasminka ADAMOVIĆ (Mrs.), Head, Administration-Legal Section, Patent Department, State
Intellectual Property Office, Zagreb
<jasminka.adamovic@dziv.hr>

Jela BOLIĆ (Mrs.), Head, Patent Examination Procedure-Section A, State Intellectual
Property Office, Zagreb
<jela.bolic@patent.tel.hr>

Irena SCHMIDT (Miss), Official (Law), State Intellectual Property Office, Zagreb
<irena.schmidt@dziv.hr>

DANEMARK/DENMARK

Anne REJNHOLD JØRGENSEN (Mrs.), Director, Industrial Property Law Division, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<arj@dkpto.dk>

Lisbet DYERBERG (Mrs.), Chief Legal Adviser, Industrial Property Law Division, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<ldy@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Hammad Sudeek Hassan Murad MURAD, Manager, Legal Department, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology, Cairo

Ahmed ABDEL-LATIF, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS TREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<ramiro.recinos@ties.itu.int>

ÉQUATEUR/ECUADOR

Rafael PAREDES, Ministro, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra
<mission.ecuador@ties.itu.int>

ESPAGNE/SPAIN

David GARCÍA LÓPEZ, Jefe de Servicio Relaciones Internacionales, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid
<david.garcia@oepm.es>

Carmen LENCE REIJA (Sra.), Técnico Superior Jurista, Departamento de Patentes y Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid
<carmen.lence@oepm.es>

Ana PAREDES (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Jon P. SANTAMAURO, Patent Attorney, Office of International Relations, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

<jon.santamauro@uspto.gov>

Charles PEARSON, Director, Office of Patent Cooperation Treaty Legal Administration, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Susan WOLSKI (Ms.), PCT Special Programs Examiner, Office of PCT Legal Administration, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

<susan.wolski@uspto.gov>

Dominic J. KEATING, Intellectual Property Attaché, Office of the United States Trade Representative, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Liljana VARGA (Mrs.), Head of Legal Department, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje

<lilev@ippo.gov.mk>

Ognjan BLAGOEV, Head of Patents Department, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje

<ognjanb@ippo.gov.mk>

Irena JAKIMOVSKA (Mrs.), Head of Patent Section, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje

<irenaj@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Evgeny POLISHCHUK, Consultant, Federal Institute of Industrial Property, Moscow

<epoli@rupto.ru> <epoli@pol.ru>

Nicolay BOGDANOV, Deputy Director General, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

<nbogdano@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

Maarit LÖYTÖMAKI (Ms.), Deputy Director, National Board of Patents and Registration, Helsinki

<maarit.loytomaki@prh.fi>

Marjo AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Coordinator, International and Legal Affairs, National Board of Patents and Registration, Helsinki

<marjo.aalto-setala@prh.fi>

Heli SIUKONEN, Project Adviser, Industries Department, Ministry of Trade and Industry, Helsinki

<heli.siukonen@ktm.fi>

FRANCE

Pascal DUMAS DE RAULY, chef du Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris

<pdumasderauly@inpi.fr>

Jean François LE BESNERAIS, chargé de mission au Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle, Paris

<jlebesnerais@inpi.fr>

Isabelle CHAUVET (Mlle), Institut national de la propriété industrielle, Paris

<ichauvet@inpi.fr>

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseillère juridique à la Mission permanente, Genève

GRÈCE/GREECE

Kostas ABATZIS, Director, Industrial Property Titles, Industrial Property Organization, Athens

<kaba@obi.gr>

Myrto LAMBROU (Mrs.), Attorney Advisor, Industrial Property Organization, Athens

<mlab@obi.gr>

HONGRIE/HUNGARY

Márta POSTEINER-TOLDI (Mrs.), Vice-President, Technical Affairs, Hungarian Patent Office, Budapest

<posteiner@hpo.hu>

Judit HAJDÚ (Mrs.), Head, Patent Department, Hungarian Patent Office, Budapest

<hajdu@hpo.hu>

INDE/INDIA

Debarata SAHA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Preti SARAN (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Rajeev RANJAN, Director, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of
Commerce and Industry, New Delhi
<rajeevranjan@ub.nic.in>

INDONÉSIE/INDONESIA

Walter SIMANJUNTAK, Director of Patents, Directorate General of Intellectual Property
Rights, Ministry of Justice and Human Rights, Jakarta

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<dewi.kusumaastuti@ties.itu.int>

IRLANDE/IRELAND

Jacob RAJAN, Head, Patents Section, Department of Enterprise, Trade and Employment,
Dublin
<jacob_rajana@entemp.ie>

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hanan Bahgat ALTURGMAN (Mrs.), Official Researcher, National Board for Scientific
Research, Tripoli
<hanan.alturgman@lipo.lv.wipo.net>

JAPON/JAPAN

Yoshiaki AITA, Director, Examination Standards Office, Japan Patent Office, Tokyo
<aita-yoshiaki@jpo.go.jp>

Shimpei YAMAMOTO, Deputy Director, Examination Standards Office, Japan Patent
Office, Tokyo
<yamamoto-shimpei@jpo.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KAZAKHSTAN

Tatyana Apushevna AZANOVA (Mrs.), Head, Invention Examination Division, Kazakhstan Institute of Patent Examination, Committee on Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Almaty
<kazpat@nursat.kz>

Murat TASHIBAYEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<tashibayev@ibcmil.ru>

LETONIE/LATVIA

Guntis RAMANS, Head, Department of Examination of Inventions, Patent Office, Riga
<gr@lrpv.lv>

LIBAN/LEBANON

Johnny IBRAHIM, premier secrétaire à la Mission permanente, Genève
<johnny@diplomats.com>

LITUANIE/LITHUANIA

Zenonas VALASEVIČIUS, Head, Inventions Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<z.valasevicius@upb.lt>

MALTE/MALTA

Tony BONNICI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<tony.bonnici@ties.itu.int>

MAROC/MOROCCO

Nafissa BELCAID (Mme), chef du Département des brevets, dessins et modèles industriels, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Casablanca
<nbelcaid@hotmail.com>

Khalid SEBTI, premier secrétaire à la Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Roberto PASTRANA CRUZ, Coordinador Departamental del Área de Biotecnología,
Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, D.F.
<rpastrana@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<kornelas@sre.gob.mx>

NICARAGUA

Barbara Patricia CAMPBELL (Srta.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<patricia.campbell@ties.itu.int>

NIGÉRIA/NIGERIA

Aliyu Muhammed ABUBAKAR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<abubakar.aliyu@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Inger NÆSGAARD (Mrs.), Chief Engineer, Norwegian Patent Office, Oslo
<inn@patentstyret.no>

Jon FANGBERGET, Senior Examiner, Norwegian Patent Office, Oslo
<jef@patentstyret.no>

Hildegun RAA GRETTE (Ms.), Adviser, Legal Section, Patent Department, Norwegian
Patent Office, Oslo
<hri@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Warren HASSETT, Policy Analyst, Ministry of Economic Development, Wellington
<warren.hassett@med.govt.nz>

OMAN

Yahyah AL RIYAMI, Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and
Industry, Muscat
<yahya.alriami@hotmail.com>

PAKISTAN

Muhammad Khashih REHMAN, Assistant Draftsman, Ministry of Law and Justice,
Islamabad
<khashihr@hotmail.com>

PANAMA

Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Misión Permanente, Ginebra
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Wim VAN DER EIJK, Legal Advisor, Legal Division, Industrial Property Office, Ministry of
Economic Affairs, Rijswijk
<wimeij@bie.minez.nl>

Albert SNETHLAGE, Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
Rijswijk
<a.snethlage@minez.nl>

PÉROU/PERU

Nestor ESCOBEDO, Jefe de la Oficina de Inventiones, Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Lima
<nescobedo@indecopi.gob.pe>

PHILIPPINES

Pacifico AVENIDO, Jr., Deputy Director General, Intellectual Property Office, Makati City
<pacifico.avenido@ipophil.gov.ph>

Raly TEJADA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<rtejada@dfa.gov.ph>

POLOGNE/POLAND

Grazyna LACHOWICZ (Ms.), Principal Expert, Patent Office, Warsaw
<glachowicz@uprp.pl>

PORTUGAL

Sofia RODRIGUES (Miss), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property,
Ministry of Economy, Lisbon
<vrodrigues@inpi.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DE GAMA, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.portugal@ties.itu.int>

QATAR

A. Razzaq AL-KUWARI, Head, Patent Section, Ministry of Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Woo Soon KIM, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Daejeon
<samusa15@kipo.go.kr>

Hyun Jin JEON, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Daejeon
<blueneo@kipo.go.kr>

Jae-Hyun AHN, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<iprkorea@hotmail.com>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Veaceslav CRECETOV, Head, Patent Department, State Agency on Industrial Property
Protection, Kishinev
<crecetov@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Isabel PADILLA ROMAN (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<isabel.padilla@ties.itu.int>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Marcela HÚJEROVÁ (Mrs.), Deputy Director, International and European Integration
Department, Industrial Property Office, Prague
<mhujerova@upv.cz>

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Leonillah Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Deputy Registrar, Intellectual Property, Business Registrations and Licensing Agency, Ministry of Industry and Trade, Dar es Salaam
<leonillah@yahoo.com> <usajili@intafrica.com>

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal and International Affairs Directorate, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Ion VASILESCU, Director, Patent Directorate, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<ion.vasilescu@osim.ro>

Viorel PORDEA, Head, Formal Examination Division, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Graham Paul JENKINS, Head, Intellectual Property Policy, The Patent Office, South Wales
<graham.jenkins@patent.gov.uk>

Natasha JENKINS (Mrs.), Patent Examiner, The Patent Office, South Wales
<natasha.jenkins@patent.gov.uk>

Hugh EDWARDS, Deputy Director, Legal Division, The Patent Office, South Wales
<hugh.edwards@patent.gov.uk>

Ben MICKLEWRIGHT, Policy Advisor, Intellectual Property Policy Directorate, The Patent Office, South Wales
<benjamin.micklewright@patent.gov.uk>

Richard FAWCETT, Intellectual Property Consultant, Bird and Bird, London
<richard.f.fawcett@twobirds.com>

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE

Anne-Marie COLANDREA (Mme), attachée à la Mission permanente, Genève

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Luiz Manuel GAMBOA DA SILVA, directeur de l'industrie, Direction du commerce et de l'industrie, Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, São Tomé
<gamboasilva68@yahoo.com> <di@cstome.net>

SÉNÉGAL/SENEGAL

Nideye Adjì DIOP (Mme), conseillère juridique au Ministère de l'industrie et de l'artisanat,
Dakar
<e-mail.mmai@telecom.plus.sn>

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO/SERBIA AND MONTENEGRO

Slobodan VLAHOVIĆ, Head, Patent Legal Department, Intellectual Property Office, Ministry
of Internal Economic Relations, Belgrade
<svlahovic@ptt.yu> <yupat@gov.yu>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Jolana HANČÍKOVÁ (Mrs.), Director, Patent Department, Industrial Property Office,
Banská Bystrica
<jhancikova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Mojca PEČAR (Mrs.), Head, Legal Department, Slovenian Intellectual Property Office,
Ljubljana
<m.pecar@uil-sipo.si>

SOUDAN/SUDAN

Muzzamil Abdalla MOHAMMED, Registrar General of Intellectual Property, Department of
Intellectual Property, Ministry of Justice, Khartoum

Christopher JADA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA

Chanaka DE SILVA, Member, Intellectual Property Advisory Commission, National
Intellectual Property Office, Colombo
<cds@dynaweb.lk>

SUÈDE/SWEDEN

Marie ERIKSSON (Ms.), Head of Legal Affairs, Patents, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm
<marie.eriksson@prv.se>

Anders BRINKMAN, Senior Examiner, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm
<anders.brinkman@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Sonia BLIND (Mme), conseillère juridique du Service juridique brevets et designs, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<sonia.blind@ipi.ch>

Lukas BÜHLER, co-chef du Service juridique brevets et designs, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<lukas.buehler@ipi.ch>

Martin GIRSBERGER, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<martin.girsberger@ipi.ch>

THAÏLANDE/THAILAND

Supark PRONGTHURA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<supark@yahoo.com>

TUNISIE/TUNISIA

Mournir BEN RJIBA, conseiller des affaires étrangères à la Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY

Yasar OZBEK, conseiller juridique de la Délégation auprès de l'OMC, Genève
<yozbek@yahoo.fr>

Nurhan TÜRKESI (Mme), chef de section à l'Institut turc des brevets, Ankara
<nurhan.turkesi@turkpatent.gov.tr>

UKRAINE

Olena SHCHERBAKOVA (Ms.), Head, Division of International Law, State Department of Intellectual Property, Kyiv
<shcherbakova@sdip.kiev.ua>

URUGUAY

Alejandra DE BELLIS (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.uruguay@ties.itu.int>

ZAMBIE/ZAMBIA

Edward CHISANGA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Xiaoping WU (Mrs.), Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva
<xiaoping.wu@wto.org>

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)

Alexander GRIGORIEV, Vice President, Moscow
<agrig@eapo.org>

Victor TALIANSKIY, Director, Examiner Division, Moscow

Anatoli PAVLOVSKI, Eurasian Patent Attorney, Moscow
<pat@gorodissky.ru>

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Theodora KARAMANLI (Ms.), Lawyer, Directorate Patent Law, Munich
<tkaramanli@epo.org>

Martina BLASI (Ms.), Lawyer, Directorate Patent Law, Munich
<mblasi@epo.org>

Alfred SPIGARELLI, Examination Principal, Dir. 2.2.10, Munich
<aspigarelli@epo.org>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI)

Were Régine GAZARO (Mme), chef du Service des brevets, Yaoundé
<wereregine@hotmail.com>

COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)

Jean-Luc GAL, Expert, Brussels
<jean-luc.gal@cec.eu.int>

Patrick RAVILLARD, Counsellor, Permanent Delegation to the International Organizations,
Geneva
<patrick.ravillard@cec.eu.int>

SOUTH CENTRE (SC)

Sisule MUSUNGU, Project Officer, Intellectual Property Project, Geneva
<sisule@southcentre.org>

Amsliker KARUMARATERE (Miss) (Intern, Geneva)
<scinterns@southcentre.org>

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Action internationale pour les ressources génétiques (GRAIN)/Genetic Resources Action
International (GRAIN): Peter EINARSSON (Consultant, Stockholm) <peter@einarsson.net>

American Intellectual Property Law Association (AIPLA): Charles VAN HORN (Chairman,
Harmonization Committee; Chairman, Patent Relations with USPTO, Washington, D.C.)
<vanhornc@finnegan.com>

Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM): D. Calab
GABRIEL (Partner, Intellectual Property Attorney, New Delhi) <calab@knspartners.com>;
S.K. SARKAR (Member, Managing Committee, New Delhi) <sksarkar@vsnl.com>

Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR)/German
Association for Industrial Property and Copyright Law (GRUR): Alfons SCHÄFERS
(Representative before International Organizations, Bonn) <alfons.schaefers@grur.de>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA): Hideo TANAKA (Member, Patents Committee, Tokyo); Masafumi KAZUMI (Member, Patent Committee, Tokyo)

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI): Alain GALLOCHAT (Chairman Q170, Substantive Patent Law Treaty, Paris)
<alain.gallochat@wanadoo.fr>

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Kenji DOI (Vice Chairman, Patent Committee, Tokyo) <doi@hayashidoi.com>; Takuji YAMADA (Vice Chairman, International Activities Committee, Tokyo)
<yamada@aoyamapat.gv.jp>

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI): François CURCHOD (professeur associé à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, Genolier) <francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre fédérale des conseils en brevets (FCPA)/Federal Chamber of Patent Attorneys (FCPA): Jost LEMPERT (Chairman, Patent and Utility Model Rights Committee, Karlsruhe)
<mail@lichti-patent.de>

Chartered Institute of Patent Agents (CIPA): John David BROWN (President, London)
<mail@cipa.org.uk>

Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation (FWCC): Jonathan HEPBURN (Programme Associate, Geneva) <quno1@quno.ch>

Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA): Jost LEMPERT (Chairman, Patent and Utility Model Rights Committee, Karlsruhe) <mail@lichti-patent.de>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI): Julian R.J. CRUMP (Reporter, Group 3, International Patent Issues, London) <julian.crump@fjccleveland.com>; Ivan AHLERT (Member, Rio de Janeiro) <ahlert@dannemann.com.br>

Indian Drug Manufacturers' Association (IDMA): Gajanan WAKANKAR (Executive Director, Mumbai) <idma@vsnl.com>

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI): John David BROWN (Secretary, Harmonization Committee, Munich) <mail@epo.org.de>; Klas NORIN (Member, Stockholm) <klas.norin@infineon.com>

Intellectual Property Brazilian Association (ABPI): Ivan AHLERT (Member, Rio de Janeiro) <ahlert@dannemann.com.br>

Intellectual Property Owners (IPO), U.S.A.: Lawrence WELCH (Chairman, Harmonization/World Patent Committee, Washington, D.C.) <ltw@lilly.com>

International Intellectual Property Society (IIPS): Michael PANTULIANO (Member, Board of Directors, New York) <michael.pantuliano@cliffordchance.com>

Japan Intellectual Property Association (JIPA): Hideki KOBAYASHI (Patent Group I, Tokyo) <hi.kobayashi@teinjin.co.jp>

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (MPI): Wolrad PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT (Attorney, Munich) <w.waldeck@ip.mpg.de> <waldeck@gmx.at>

Trade Marks, Patents and Designs Federation (TMPDF): John David BROWN (Delegate, London) <admin@tmpdf.org.uk>

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP): François POCHART (Chair, Patent Commission, Paris) <fp@cabinet-hirsch.com>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Dave HERALD (Australie/Australia)
Vice-présidents/Vice-Chairs:	YIN Xintian (Chine/China) Natalya SUKHANOVA (Ms.)(Bélarus/Belarus)
Secrétaire/Secretary:	Philippe BAECHTOLD (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, sous-directeur général/Assistant Director General

Département des politiques en matière de brevets/Patent Policy Department:

Philip THOMAS, directeur/Director

Philippe BAECHTOLD, chef de la Section du droit des brevets/Head, Patent Law Section

Tomoko MIYAMOTO (Mme/Mrs.), juriste principale à la Section du droit des brevets/Senior
Legal Officer, Patent Law Section

Yolande COECKELBERGS (Mme/Mrs.), administratrice principale de programme à la
Section du droit des brevets/Senior Program Officer, Patent Law Section

Leslie LEWIS, Consultant

[Fin del Anexo y del documento]