

# OMPI



SCP/7/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 10 de mayo de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Séptima sesión  
Ginebra, 6 a 10 de mayo de 2002

### RESUMEN DEL PRESIDENTE

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

1. El Sr. Francis Gurry, Subdirector General de la OMPI, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General. La reunión estuvo presidida por el Sr. Dave Herald (Australia), y los Sres. Volodomir Zharov (Ucrania) y Chaho Jung (República de Corea) actuaron como vicepresidentes. El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) actuó como Secretario del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP).

#### Punto 2 del orden del día: Aprobación del orden del día

2. El proyecto de orden del día revisado (documento SCP/7/1 Rev.) fue aprobado en la forma propuesta.

#### Punto 3 del orden del día: Acreditación de una organización intergubernamental

3. El SCP aprobó la acreditación del Centro del Sur en calidad de observador *ad hoc* (documento SCP/7/2).

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la sexta sesión

4. El proyecto de informe de la sexta sesión (documento SCP/6/9 Prov. 2) fue aprobado con la introducción de una observación general de una delegación en relación con la versión en francés y modificaciones propuestas por otra delegación.

Punto 5 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

5. El SCP examinó un proyecto de disposiciones sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes, basándose en el Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (documento SCP/7/3), el Proyecto de Reglamento y Proyecto de Directrices Prácticas del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (documento SCP/7/4), Notas (documento SCP/7/5) y Exigencias respecto de la relación de las reivindicaciones con la divulgación (documento SCP/7/6).

6. El SCP examinó el proyecto de artículos, junto con los proyectos correspondientes de reglas y de directrices prácticas. Asignó a la Oficina Internacional el mandato de volver a redactar las disposiciones basándose en los debates de la presente sesión y de presentar disposiciones revisadas en la próxima sesión del SCP. A continuación se incluye un breve resumen de los debates.

Artículo 1 (excepto el Artículo 1.viii) y ix)) y Regla 1

7. No se mantuvo un debate sustantivo sobre estas disposiciones.

Artículo 2

8. Nueve delegaciones formularon una propuesta conjunta de modificación del párrafo 2), que fue respaldada por otras delegaciones. Una delegación, con el apoyo de otras, propuso incluir un párrafo 3), nuevo. Una delegación sugirió que esas propuestas se incluyeran en el proyecto de Tratado, para seguir examinándolas. Sin embargo, varias delegaciones no apoyaron esas propuestas, objetando que fueran pertinentes al SPLT. Conjuntamente con el párrafo 1) se plantearon otras cuestiones, por ejemplo, la inclusión de una disposición similar al Artículo 2.1) del Tratado sobre el Derecho de Patentes. En relación con el párrafo 2), una delegación solicitó aclaraciones sobre las palabras “cualquier medida”.

Artículo 3

9. Esta disposición se aceptó, en general. Tras la sugerencia de una delegación en el sentido de introducir disposiciones transitorias, la Oficina Internacional explicó que esa cuestión se trataría en las disposiciones administrativas y cláusulas finales. Una delegación mencionó además que era necesaria una explicación más detallada de la expresión “se hayan presentado en la Oficina de una Parte Contratante o para ésta”, del párrafo 1)i), como se había expresado en relación con el Artículo 8.2).

### Regla 3

10. Aunque la mayoría de las delegaciones se pronunció en favor de suprimir la frase “[salvo en lo relativo al Artículo 8.2)],” dado que ese punto guardaba relación con una cuestión de importancia, el SCP convino en dejar el texto entre corchetes para examen futuro y en revisar la redacción de esta regla junto con la del Artículo 3.

### Artículo 4

11. Aunque esta disposición recibió un apoyo general, en principio, la mayoría de las delegaciones manifestó su voluntad de suprimir el párrafo 2)b), por no tener relación con el Derecho sustantivo de patentes. Sin embargo, dos delegaciones propusieron suprimir el Artículo 4 en su totalidad, y una delegación propuso incluir un texto específico sobre la derivación impropia en el párrafo 1).

### Cuestiones relativas al Artículo 5

#### *Artículo 5*

12. Hubo un consenso general respecto de esta disposición. Algunas delegaciones sugirieron cambios en la redacción del párrafo 1)iv), relativo a los dibujos. En relación con el párrafo 2), el Representante de una organización intergubernamental se refirió al problema causado por la supresión de la expresión “de preferencia” en la Regla 4.1)ii) en relación con los Artículos 13 y 14. Por lo que respecta al párrafo 3), la mayoría de las delegaciones opinó de que el resumen sólo sería de utilidad con fines de información.

#### *Regla 4*

13. Durante los debates surgió la necesidad de establecer disposiciones que prevean, por un lado, una flexibilidad adecuada de elaboración de la descripción por parte de los usuarios y, por el otro, un apoyo adecuado para que las oficinas resulten eficaces. Cabría considerar detenidamente si las disposiciones de esta Regla deberían o no ser motivo de invalidación o revocación de una patente.

#### *Regla 5*

14. El SCP acordó suprimir la palabra “[técnicas]” de los párrafos 2) y 3)i). En cuanto a los términos “características” y “limitaciones”, la Oficina Internacional volvería a examinar el uso de estos términos a la luz de la explicación dada en la Nota R5.03. Una propuesta de permitir que los dibujos estén contenidos en una reivindicación recibió apoyo insuficiente.

### Artículo 6 y Regla 6

15. No hubo debate sobre estas disposiciones puesto que su sustancia se remitió al Grupo de Trabajo.

### Cuestiones relativas al Artículo 7

#### *Artículo 7.1) y 2) y Regla 7*

16. Aunque hubo acuerdo en que el párrafo 1)b) debería mantenerse de alguna forma, era necesario revisar su redacción en cuanto a su aplicabilidad a las solicitudes divisionales y a las palabras “mismo requisito.” En relación con el párrafo 2), varias delegaciones expresaron que era preciso aclarar las expresiones “cumpla todas las condiciones para la concesión” y “examen sustantivo.”

17. Aunque no recibió amplio respaldo la propuesta formulada por una delegación en el sentido de extender el Artículo 7 a la fase posterior a la concesión, se pidió a la Oficina Internacional que examinara si era viable incluir determinadas cuestiones relativas a la corrección de las patentes.

#### *Artículo 7.3)*

18. La posibilidad de efectuar modificaciones o correcciones basadas en el resumen preparado por el solicitante en la fecha de presentación recibió escaso apoyo de las delegaciones que hicieron uso de la palabra.

19. Varias delegaciones expresaron su preferencia por la expresión “por un experto en la materia” en lugar de la expresión “cualquier persona.”

### Cuestiones relativas al Artículo 8

#### *Artículo 1.viii) y ix)*

20. Si bien hubo un apoyo generalizado al Artículo 1.viii) y ix), varias delegaciones expresaron reservas en relación con la necesidad de introducir el término “fecha de reivindicación”. En relación con el punto ix), se debería seguir examinando la aplicación de esta disposición a solicitudes divisionales o de continuación.

#### *Artículo 8.1)*

21. El debate principal en relación con esta disposición se centró en la cuestión de la utilización anterior secreta, cuya inclusión fue solicitada por una delegación. El Representante de una organización intergubernamental formuló objeciones a esta propuesta. A la luz de la divergencia que seguía planteándose al respecto, y considerando el hecho de que la mayoría de las delegaciones se había opuesto a la inclusión de la utilización anterior secreta en la última sesión del SCP, no se alcanzó un acuerdo en relación con esta disposición.

#### *Regla 8*

22. El debate principal se centró en el término “razonable” que figura en el párrafo 2). Varias delegaciones expresaron el deseo de que se aclarase o matizase este término, por ejemplo, remplazándolo por la expresión “razonable y legítima”. Otras delegaciones expresaron su preocupación acerca de la posibilidad de divulgar la información a una única persona. No obstante, la mayoría de las delegaciones que intervinieron abogaron por mantener el término “razonable”. Por otra parte, varias delegaciones se expresaron a favor de suprimir el término “razonable”.

*Directrices en virtud de la Regla 8*

23. Además de ciertas cuestiones de redacción que deberían atenderse, planteadas por varias delegaciones, se preguntó si la reconstitución inversa sin mayores dificultades quedaba contemplada en la penúltima línea de la D2.04.

*Artículo 8.2)*

24. Se llegó a un acuerdo de principio respecto de la disposición en la nueva versión que presentó la Oficina Internacional en el Documento N° 1. La atención se centró en varias cuestiones, a saber: en primer lugar, la frase “presentada o que surta efecto en” por lo que respecta a las solicitudes internacionales PCT, y en particular, a una solicitud internacional presentada en un país que no se hubiera designado. En segundo lugar, la propuesta formulada por una delegación, a saber, la de ampliar el alcance de la disposición para incluir la actividad inventiva. El Presidente recordó que esa cuestión había sido ya examinada detenidamente en la última sesión del SCP, y que una gran mayoría de delegados se había pronunciado en favor de limitar la disposición a la novedad.

*Regla 9*

25. El consenso era general en relación con esta regla. Ahora bien, subsistían ciertas dudas en relación con el alcance de los otros títulos de protección de una invención a los que se hacía referencia en el párrafo 1)b), la referencia a los resúmenes en el párrafo 2) y, por lo que respecta al párrafo 3), la forma en que terceras partes podrían determinar que una oficina había hecho una publicación errónea. En cuanto al párrafo 4), el Representante de una organización intergubernamental pidió que dicho párrafo se incluyera entre corchetes, pero varias delegaciones afirmaron que en dicha disposición se abordaban cuestiones de importancia.

Artículo 9

26. Se apoyó ampliamente la inclusión de la Variante A. No obstante, varias delegaciones indicaron que existía una gran preocupación sobre esta cuestión en el plano nacional. El SCP acordó debatir posteriormente varias cuestiones, incluido el párrafo 4), que parecía que era una disposición fundamental: mientras que la mayoría de las delegaciones consideraba que era parte indispensable de una disposición relativa al plazo de gracia, otras delegaciones deseaban dejar la cuestión al arbitrio de la legislación nacional.

Cuestiones relativas al Artículo 10

*Artículo 10*

27. El consenso era amplio en cuanto a los principios contenidos en ese artículo. En cuanto a la distribución de las disposiciones en el Tratado y el Reglamento, el SCP consideró que todavía no era oportuno llevar a cabo un debate a fondo al respecto.

*Regla 10*

28. El SCP consideró que esta regla ya podía ser aprobada, con sujeción a un examen de los términos “undue experimentation” y “experimentation excessive”.

### *Regla 11*

29. El SCP consideró que el texto de esta disposición no reflejaba claramente los objetivos que habían de lograrse, y que era necesario redactar nuevamente dicha disposición para expresar mejor las circunstancias en las que era necesario un depósito. Por lo que respecta a las palabras “podrá aceptar” y “aceptará” del párrafo 2)b), la mayor parte de las delegaciones y los Representantes de dos organizaciones intergubernamentales expresaron su preferencia por las palabras “podrá aceptar”.

### *Regla 2*

30. El SCP expresó su acuerdo en cuanto al concepto contenido en esa regla, y con la propuesta de la Oficina Internacional de suprimir las palabras “tiene acceso a todo el estado de la técnica y lo comprende, en virtud del Artículo 8, y”, y respaldó las conclusiones del Presidente, a saber, que ya podía recomendarse la aprobación de dicha regla en una reunión futura.

### *Directrices en virtud de la Regla 2*

31. Se había llegado a un acuerdo de base respecto de esta directriz, con sujeción a las siguientes puntualizaciones formuladas por las delegaciones respecto de la redacción: en la D1.01, penúltima línea, podría remplazarse la frase “no se requerirá” por la frase “no se partirá del principio de”, sustituyéndose también la palabra “posea”, por la palabra “posee”. En la D1.02, antepenúltima línea, una delegación propuso que se suprimiera la palabra “medio”. Por otro lado, el Representante de una organización intergubernamental propuso que se incluyera el siguiente texto al final de la penúltima frase de la D1.02: “, en cuyo caso, la persona especializada en ese sector es el experto en la materia”.

### Cuestiones relativas al Artículo 11

#### *Artículo 11.1) y 2)*

32. La mayoría de las delegaciones se pronunció en favor de los textos en la forma propuesta. Ahora bien, se consideró necesario que la Oficina Internacional reflexionara sobre la conveniencia de profundizar esas disposiciones en el Reglamento sobre la base de las explicaciones contenidas en las Notas.

#### *Artículo 11.3) y Regla 11bis*

33. Aunque se había llegado a un acuerdo en cuanto a la orientación general de esas disposiciones en la forma propuesta en el documento SCP/7/6, el SCP pidió a la Oficina Internacional que examinara los textos respecto de la referencia a las palabras “las reivindicaciones”, que figuraban entre corchetes. Varias delegaciones propusieron que se formularan directrices con miras a dar más detalles.

#### *Artículo 11.4)*

34. Todas las delegaciones que habían intervenido respaldaron el concepto general de esa disposición, salvo una delegación, que expresó dudas en relación con la presión que pudiera ejercerse sobre un tribunal. Se formularon también propuestas encaminadas a mejorar el texto por lo que respecta a la frase “modificados y corregidos de conformidad con el Artículo 7”

contenido en el apartado a). Por otro lado, varias delegaciones pidieron que se aclarara el significado de los términos “primario” y “secundario” que figuraban en el apartado a).

*Regla 12.1) a 3)*

35. Se pidió que se aclarara si el párrafo 1)b) ya quedaba abarcado en el Artículo 11.4)a). Aunque se convino en general en que las reivindicaciones no debían limitarse a las “incorporaciones”, se consideró que era necesario aportar más detalles en relación con el párrafo 2)b). En cuanto a la declaración del solicitante del párrafo 2)b), era necesario seguir estudiando la cuestión.

*Regla 12.4)*

36. En el contexto del apartado d), varias delegaciones apuntaron a la necesidad de estudiar con más detenimiento cuestiones como la novedad del producto, el uso del producto y el uso médico secundario.

*Regla 12.5)*

37. Se apoyó ampliamente la inclusión de esta disposición, aunque un pequeño número de delegaciones pusieron en tela de juicio la necesidad de esta disposición en el SPLT. Se plantearon, en particular, las siguientes cuestiones: los dos elementos de la comprobación tendrían que presentarse como variantes; la aplicabilidad de las variantes a cada Estado contratante; y la colocación de esta disposición en este u otro lugar. En cuanto al momento de la evaluación de los elementos equivalentes, un número importante de delegaciones se manifestó a favor de tener en cuenta el momento de la infracción, mientras que unas cuantas se inclinaron por considerar la fecha de presentación.

*Regla 12.6)*

38. Las delegaciones expresaron opiniones divididas sobre la inclusión de esta disposición. El Presidente propuso que se siguieran estudiando en el futuro los principios en que se basaba la disposición.

Cuestiones relativas al Artículo 12

*Artículo 12.1), 4) y 5) y Regla 13*

39. Un importante número de delegaciones insistió vivamente en que se retuvieran las palabras “en todos los ámbitos de la tecnología” y mencionaron el Artículo 27.2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en el contexto del párrafo 5). Una delegación y varios Representantes de organizaciones no gubernamentales expresaron su sólida convicción de que no cabía hacer referencia a las palabras “en todos los ámbitos de la tecnología” y que este Tratado no debía quedar limitado por el texto del Acuerdo sobre los ADPIC. Las delegaciones también expresaron opiniones divergentes en relación con las tres variantes que figuraban entre corchetes en el párrafo 4). El Presidente llegó a la conclusión de que, en vista de la importancia de las cuestiones abordadas, se incluirían dos variantes de esta disposición en el próximo proyecto.

*Artículo 12.2)*

40. Esta disposición suscitó un consenso general. Una delegación declaró que debía incluirse lo sustancial de la Regla 14 en el Artículo 12.

*Regla 14.1)*

41. Varias delegaciones declararon que la fecha en la que el experto en la materia debía poder realizar la invención reivindicada en el contexto del estado de la técnica con arreglo al punto ii) tendría que determinarse en la fecha de reivindicación de la solicitud en cuestión, mientras que otras delegaciones se inclinaron por la fecha en la que el estado de la técnica se hubiese puesto a disposición del público.

*Regla 14.2)*

42. Se convino en que tendría que volver a estudiarse la cuestión relativa al momento de la determinación de la divulgación del elemento del estado de la técnica del apartado a) y en que se suprimiera el apartado b). En cuanto al apartado c), se tendrían que seguir estudiando las cuestiones de remisión, incluida la aplicabilidad a hiperenlaces de Internet.

*Regla 14.3)*

43. Hubo un consenso general sobre esta disposición. La referencia a la fecha de reivindicación y a la fecha de prioridad tendría que volverse a estudiar en conjunción con el nuevo Artículo 8.2).

*Directrices en virtud de la Regla 14*

44. La Directriz 3.03 tendría que ser elaborada aún más en el contexto de las disposiciones sobre la fecha de reivindicación, así como la Directriz 3.02 en relación con las invenciones resultantes de procesos de selección y las palabras “claramente definido”.

*Artículo 12.3)*

45. Hubo un consenso general respecto de esta disposición.

*Regla 15*

46. Hubo un amplio acuerdo en relación con los principios de esta regla, aunque el Representante de una organización intergubernamental expresó dudas respecto de la disposición y de las Directrices en virtud de la Regla 15.

*Directrices en virtud de la Regla 15*

47. Hubo un amplio acuerdo en relación con los principios de esta directriz, aunque tendrían que aclararse varios puntos de redacción.



Artículo 13 y 14

48. Una delegación, apoyada por varias delegaciones, propuso que se incluyera un párrafo adicional en los Artículos 13 y 14. Una delegación, apoyada por unas pocas delegaciones, propuso que se incluyera este párrafo adicional entre corchetes. No obstante, varias delegaciones no apoyaron la propuesta y cuestionaron su pertinencia para el SPLT. El Presidente concluyó que la Oficina Internacional debería estudiar posteriormente la cuestión.

Artículo 15

49. Hubo un consenso general sobre esta disposición. Se aclaró que era necesario el término “cuasijudicial” para dar cabida a ciertos órganos de apelación que, en determinadas jurisdicciones, no se consideraban autoridades judiciales.

Artículo 16

50. Se decidió que la Oficina Internacional examinaría este Artículo teniendo en cuenta los comentarios efectuados.

Artículo 17

51. El Presidente declaró que la cuestión relativa a la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT se había debatido en la sexta sesión del SCP y señaló a la atención de los delegados el documento SCP/6/5. Se concluyó que las cuestiones relativas a las disposiciones administrativas y cláusulas finales deberían debatirse en ese contexto.

Punto 6 del orden del día: Labor futura

52. A título provisional, el SCP convino en celebrar su octava sesión del 18 al 22 de noviembre de 2002 en Ginebra.

[Fin del documento]