

OMPI



SCP/9/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 16 de mayo de 2003

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

RESUMEN DEL PRESIDENTE

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Francis Gurry, Subdirector General, abrió la novena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en nombre del Director General, y dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) fue el Secretario.

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

2. Se aprobó en la forma propuesta el orden del día (documento SCP/9/1).

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

3. Se aprobó en la forma propuesta el proyecto de informe de la octava sesión (documento SCP/8/9 Prov.2).

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

4. El SCP examinó el proyecto de disposiciones para la armonización del Derecho de patentes sobre la base del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (documento SCP/9/2) y el proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho de

Patentes (documento SCP/9/3), haciendo referencia, en su caso, a las Directrices Prácticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (documento SCP/9/4), los “Requisitos de ‘aplicación industrial’ y de ‘utilidad’: puntos comunes y diferencias” (documento SCP/9/5) y el “Alcance jurídico de las Directrices Prácticas del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes: opciones para el debate” (documento SCP/9/6).

5. El SCP examinó los proyectos de artículos junto con los correspondientes proyectos de reglas y el proyecto de directrices prácticas. El SCP convino en que considerará aceptadas provisionalmente las disposiciones cuyo texto le parezca aceptable y que las colocará en un recuadro en el próximo proyecto, en el claro entendimiento de que podrán reconsiderarse esas disposiciones si una delegación lo solicita en algún momento y que se podrán incluir en los textos aceptados, de ser procedente, variantes entre corchetes para su examen ulterior. El SCP invitó a la Oficina Internacional a redactar nuevamente las disposiciones sobre la base de lo debatido en la presente sesión y a someter las disposiciones revisadas en la próxima sesión del SCP.

6. El SCP deliberó en primer lugar sobre la situación de las Directrices Prácticas en función del contenido del documento SCP/9/6. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra estimaron que las Directrices Prácticas no deben tener fuerza obligatoria. En particular, no pueden ser invocadas por los solicitantes o terceros para oponerse a las decisiones de las Oficinas o los tribunales. Sin embargo, varias delegaciones opinaron que las directrices deben brindar pautas a los examinadores de las Oficinas con el fin de lograr un cierto grado de uniformidad. Algunas delegaciones dijeron que las Oficinas deben demostrar algún tipo de voluntad en dar cumplimiento a las Directrices Prácticas. Otras delegaciones opinaron que se deben examinar la situación y los efectos de las directrices cuando se haya alcanzado un acuerdo en lo relativo al SPLT. Se acordó, por consiguiente, que el SCP volverá a considerar la situación exacta de las Directrices Prácticas en una etapa posterior.

7. Se ofrece a continuación un resumen de las deliberaciones mantenidas en torno a los proyectos de artículos y reglas.

Cuestiones relativas al Artículo 1

Artículo 1.ii)

8. 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 esas solicitudes pueden ser utilizadas para reivindicar una 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.

Artículo 1.vi) y ix)

9. Los debates se centraron en tres asuntos: i) las alternativas en una reivindicación; ii) la validez de las reivindicaciones de prioridad; y iii) la prioridad parcial y las prioridades múltiples. Las Delegaciones del Canadá y de la Argentina sometieron propuestas respecto del inciso vi) (Documento N.º 1) y el Representante de la OEP sometió una propuesta respecto del inciso ix) (Documento N.º 2).

Artículo 1.x)

10. La Delegación de los Estados Unidos de América presentó una propuesta de redacción sobre la posibilidad de los solicitantes de especificar una solicitud principal a los efectos de determinar la fecha de prioridad de una invención reivindicada (Documento N.º 3).

Cuestiones relativas al Artículo 3

Artículo 3.1)

11. El Comité aceptó de manera provisional el texto propuesto por la Oficina Internacional, reemplazando en el punto iv) las palabras “una Parte Contratante” por “la Parte Contratante”.

Artículo 3.2) y Regla 3

12. En lo que respecta al Artículo 3.2), varias delegaciones expresaron inquietud en relación con las excepciones previstas en el Reglamento. En relación con la Regla 3, se debatió la posibilidad de incluir el término “protección de segundo nivel” y el significado del término “patentes de nueva concesión”.

Cuestiones relativas al Artículo 4

Artículo 4.1)

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

Artículo 4.2)

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

Artículo 4.3)

15. 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 las legislaciones nacionales.

Cuestiones relativas al Artículo 5

Artículo 5.1) y 2)

16. En lo que respecta al Artículo 5.1), se hicieron dos preguntas importantes. En primer lugar, se trataba de determinar si la lista que figura en el párrafo 1) es de carácter exhaustivo o no. En segundo lugar se trataba de determinar si los elementos adicionales que no figuran en la lista del párrafo 1) deben ser abordados expresamente o si dichos elementos adicionales ya están incorporados en la lista.

17. En lo que respecta al Artículo 5.2), varias delegaciones afirmaron 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 aborden las inquietudes expresadas 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 ser debatidas en la próxima sesión. Para concluir, el Presidente dijo que en el próximo proyecto se colocará el párrafo 2 del Artículo 5 entre corchetes.

Regla 2

18. Si bien un pequeño número 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 preferencias al respecto. Aunque la gran mayoría de las delegaciones aceptó el texto propuesto por la Oficina Internacional, varias delegaciones expresaron inquietud en relación con el proyecto de texto. Se convino en que las delegaciones que expresaron inquietud presentarán en el Foro Electrónico del SCP propuestas alternativas de redacción, para ser debatidas en la próxima sesión.

Regla 4

19. El Presidente decidió que la presente Regla, con excepción del inciso iv) al párrafo 1), se considere provisionalmente aceptada, 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 asimismo 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 esta propuesta, mientras que varias delegaciones la apoyaron. El Presidente decidió que esta cuestión se abordará más adecuadamente mediante la inclusión de un nuevo inciso 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 próxima sesión del SCP.

Párrafo 1)vi)

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

Regla 5.1)

20. Una delegación sugirió que se enmiende la disposición a fin de garantizar que la numeración de las reivindicaciones comience con “1” y que las Partes Contratantes exijan a los solicitantes que utilicen un tipo determinado de numerales.

Regla 5.2)

21. 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), como consecuencia del cual se considerará la posibilidad de introducir cambios consecuentes en todo el texto. 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.

Regla 5.3)

22. El Comité aceptó de manera provisional el texto propuesto.

Regla 5.4)

23. Varias delegaciones apoyaron 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. Se produjo 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 que existen en relación con la posibilidad de que las reivindicaciones dependientes múltiples dependan a su vez de otras reivindicaciones dependientes múltiples.

Artículo 5.3)

24. Habida cuenta de las distintas opiniones expresadas, se convino en no suprimir las palabras “[Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5)]” para que puedan seguir siendo debatidas.

Cuestiones relativas al Artículo 6 y Regla 6

25. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que su Oficina realizará un estudio en relación con su práctica de limitación, y sugirió que se posponga el debate sobre la unidad de la invención. No hubo otros debates sobre estas disposiciones.

Cuestiones relativas al Artículo 7 y 7bis

Artículo 7.1)

26. 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 inquietudes por el hecho de que los solicitantes no dispondrán de otra oportunidad para realizar enmiendas 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 sólo al solicitante en relación con la solicitud principal. Una delegación preguntó por el vínculo que existe 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.

Regla 7.1)

27. El Comité aceptó de manera provisional el texto propuesto.

Regla 7.2)

28. Habida cuenta de la revisión en curso de la Regla 91.1 del PCT por parte del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT, que se reunirá la próxima semana, el Comité convino en posponer los debates en espera de los resultados de dicha revisión.

Artículo 7.2)

29. Varias delegaciones aprobaron que se conserve la distinción entre “modificar” y “corregir” y sugirieron que deben aclararse los términos, bien en los Artículos, bien en el Reglamento. Habida cuenta de la divergencia de opiniones acerca de si el resumen debe estar regido por esta disposición, se convino en conservar dicho término entre corchetes. Se decidió asimismo que se insertarán entre corchetes, al principio del párrafo, las palabras “Salvo lo dispuesto en el párrafo 4)”.

Artículo 7.3)

30. 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 debatiéndose.

Artículo 7.4)

31. El Presidente observó que esta disposición está inherentemente vinculada al Artículo 7.2). Debe seguir examinándose la aplicabilidad de esta disposición a los casos que

se dan en la fase nacional cuando el resumen ha sido preparado por una Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud del PCT.

Artículo 7.5)

32. 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 remplazarán 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”.

Artículo 7bis

33. 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).

Cuestiones relativas al Artículo 8

Artículo 8.1)

34. 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 de los Artículos 13 y 14.

Regla 8.1)

35. El SCP aceptó de manera provisional el texto propuesto.

Regla 8.2)

36. 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.

Regla 8.3)

37. 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 tendrían que resolver cualquier duda al examinar una solicitud a favor del solicitante.

Artículo 8.2) a y b)

38. 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 del estado de la técnica de solicitudes anteriores 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 18 meses, bien en el marco de esta disposición o 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 dicha disposición. Se decidió asimismo que la Oficina Internacional reexamine la utilización del 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 estudio.

Artículo 8.2)c)

39. 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.

Regla 9.1)

40. El SCP aceptó de manera provisional el texto propuesto.

Regla 9.2)

41. Aunque la mayoría de las delegaciones expresó preferencia por la segunda variante entre corchetes, también la primera 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.

Regla 9.3)

42. 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 período 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).

Cuestiones relativas al Artículo 9

43. 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 período 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 período 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 el período de gracia debe durar 6 ó 12 meses, si la disposición relativa a los derechos de terceros debe ser obligatoria u optativa, y si el período 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.

Cuestiones relativas al Artículo 10

Artículo 10.1)

44. 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.

Artículo 10.2)

45. 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.

Punto 5 del orden del día

46. La Oficina Internacional informó al SCP de que, a título indicativo, la décima sesión del SCP se celebrará en el primer semestre de 2004, en Ginebra.

47. El SCP observó que el presente documento constituye un resumen preparado bajo la responsabilidad del Presidente y que las actas oficiales de la sesión figurarán en el informe de la sesión. Dicho informe, en el que quedará constancia de todas las intervenciones pertinentes hechas en el transcurso de la sesión, será aprobado con arreglo al procedimiento acordado por el SCP en su cuarta sesión (véase el documento SCP/4/6, párrafo 11), el cual permite a los miembros del SCP formular observaciones al proyecto de informe que se publica en el Foro Electrónico del SCP. Una vez recibidas las observaciones, el Comité invitará a los miembros a que aprueben el proyecto de informe, incluidas las observaciones, en la siguiente sesión.

48. El SCP tomó nota del contenido del presente resumen del Presidente.

[Fin del documento]