

## Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore

**Vigésima tercera sesión**  
**Ginebra, 4 a 8 de febrero de 2013**

### PROPUESTA DE MANDATO DEL ESTUDIO POR LA SECRETARÍA DE LA OMPI SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LA CONCESIÓN ERRÓNEA DE PATENTES Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES VIGENTES DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS

*Documento presentado por las Delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América, el Japón y la República de Corea*

#### INTRODUCCIÓN

1. El 1 de febrero de 2013, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) recibió una solicitud de la Misión de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, en nombre de las Delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América, el Japón y la República de Corea para presentar “una propuesta de mandato del estudio por la Secretaría de la OMPI sobre medidas para evitar la concesión errónea de patentes y fomentar el cumplimiento de los regímenes vigentes de acceso y participación en los beneficios”, a los fines de su examen en el marco de la vigésima tercera sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), en calidad de documento de trabajo y con arreglo al punto 6 del orden del día de dicha sesión.

2. Conforme a la solicitud anteriormente mencionada, en el Anexo del presente documento figura la propuesta mencionada:

3. *Se invita al Comité a tomar nota de la propuesta contenida en el Anexo del presente documento y considerar su contenido*

[Sigue el Anexo]

## PROPUESTA DE MANDATO DEL ESTUDIO POR LA SECRETARÍA DE LA OMPI SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LA CONCESIÓN ERRÓNEA DE PATENTES Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES VIGENTES DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS

En el contexto de la labor del CIG sobre los mecanismos que podrían emplearse para solucionar el problema de la concesión errónea de patentes y la apropiación indebida de los recursos genéticos (RR.GG.) y de los conocimientos tradicionales (CC.TT.) asociados a los recursos genéticos, y habida cuenta de la determinación que tienen los miembros de la OMPI de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, el CIG pide a la Secretaría que, en colaboración con el Economista Jefe, emprenda las siguientes actividades adicionales:

Actualizar el estudio técnico de la OMPI sobre los requisitos de divulgación de patentes en relación con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales (*WIPO Technical Study on Patent Disclosure Requirements Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge*, estudio N° 3, 2004) con información sobre los requisitos de divulgación y los regímenes conexos de acceso y participación en los beneficios aplicados por los miembros de la OMPI. Teniendo en cuenta la necesidad de un análisis fáctico de la medida en que los requisitos de divulgación y los regímenes conexos de acceso y participación en los beneficios responden a los problemas de la concesión errónea de patentes así como de apropiación indebida sin mermar el incentivo para innovar o para la participación en los beneficios, en el estudio se debe hacer un análisis de lo siguiente:

1. Los beneficios que han obtenido los países proveedores a raíz de la aplicación de los requisitos de divulgación y los regímenes conexos de acceso y de participación en los beneficios;
2. Los costos resultantes de los requisitos de divulgación para las oficinas/jurisdicciones nacionales; y
3. Los costos que entrañan los requisitos de divulgación y requisitos conexos (pruebas de obtención del consentimiento fundamentado previo y de las condiciones mutuamente convenidas) para los solicitantes de patentes. Entre esos costos están los costos para los solicitantes que hayan hecho realmente uso de RR.GG. y/o CC.TT. asociados a dichos RR.GG. y para los que no hayan utilizado RR.GG. ni CC.TT. asociados a dichos RR.GG. pero necesiten determinar qué obligaciones tienen con respecto a los requisitos de divulgación.

En particular, y como mínimo, en el estudio se deben analizar las leyes, normativas y procedimientos nacionales y regionales de propiedad intelectual en los que se estipule la obligación de divulgar la fuente o el origen de los recursos genéticos y/o CC.TT. asociados a dichos RR.GG. y, con respecto a cada país o región (según proceda) en los que se aplican los requisitos:

- Determinar el número de veces que los solicitantes de patentes han divulgado la fuente o el origen.
- Determinar qué requisitos adicionales se imponen además de la divulgación de la fuente o el origen. Se puede tratar, entre otros, del requisito de determinar qué autoridades exigen la presentación de pruebas de obtención del consentimiento fundamentado previo y de condiciones mutuamente convenidas.

- En los casos en los que se exige el consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente convenidas, en el estudio se debe recabar información sobre los procedimientos para su obtención.
- En los casos en los que el solicitante cometa un error con respecto a los requisitos de divulgación, explicar cómo puede subsanar dicho error. Por ejemplo si el solicitante se ha equivocado de país al indicar la fuente y se trata de otro, si puede modificar la fuente en la medida en que no haya tenido intenciones fraudulentas. Explicar también en qué medida la oficina de que se trate considerará que el nombre de la fuente constituye nueva materia y, por consiguiente, se impone una nueva presentación de la solicitud de patente.
- En lo que respecta a las oficinas que aplican los requisitos de divulgación, calcular el tiempo medio que lleva tramitar una solicitud de patente y el tiempo medio que lleva tramitar una solicitud de patente cuando se exige la divulgación.
- Cuando se exige la divulgación de la fuente o el origen, determinar si el recurso genético fue objeto de acceso directo (*in situ*) o su acceso tuvo lugar a través de un banco de semillas u otro centro de depósito o si fue adquirido como materia prima.
- Indicar si, desde que han empezado a imponerse los requisitos de divulgación ha aumentado o disminuido el número de solicitudes de patente presentadas en ese ámbito de la tecnología. Si ha disminuido, cabría indicar si los solicitantes que anteriormente hubieran presentado solicitudes de patente han decidido mantener sus invenciones como secretos comerciales en lugar de presentar solicitudes de patente.
- Indicar cuántos beneficios se han obtenido desde que se impusieron los requisitos de divulgación.
- En los Estados miembros de la OMPI que aplican requisitos de divulgación: ¿cuántos acuerdos sobre acceso a los recursos y participación en los beneficios se han firmado desde que empezaron a imponerse los requisitos de divulgación?
- Si se han firmado acuerdos de acceso y participación en los beneficios ¿se recuerda en dichos acuerdos a los receptores de RR.GG. y de CC.TT. asociados a esos recursos la necesidad de divulgar la fuente o el origen de estos últimos y de solicitar protección por propiedad intelectual?
- ¿Se imponen sanciones penales o civiles por no haber divulgado la fuente o el origen de los RR.GG. y CC.TT. asociados en las solicitudes de patente? En tal caso, describir las situaciones en las que se imponen sanciones y de qué tipo de sanciones se trata y exponer todo recurso y toda decisión tomada por el órgano de apelación pertinente.
- Si se aplican los requisitos de divulgación, indicar si la oficina exige también que se divulgue el estado de la técnica esencial para la patentabilidad de la invención. De no ser así, indicar los fundamentos para imponer un requisito de divulgación de la fuente del RR.GG. y/o del CC.TT. asociado pero no del estado de la técnica que es esencial para la patentabilidad. ¿En qué medida mejora la divulgación el proceso de examen?
- Con qué frecuencia es esencial la fuente o el origen para la patentabilidad? Para los países cuya legislación de P.I. exige la divulgación, ¿existe también una ley nacional sobre la apropiación indebida o el uso indebido de los RR.GG. y/o los CC.TT. asociados a dichos RR.GG.?
- ¿Contempla la oficina un mecanismo para que terceras partes puedan presentar información esencial para la patentabilidad de una invención objeto de solicitud de patente?

- ¿Se contempla en la oficina un mecanismo para oponerse a una patente (antes o después de la concesión)?
- En lo que respecta a los usos de los RR.GG. y/o CC.TT. asociados a dichos RR.GG. que no hayan sido reivindicados en una patente ni en una solicitud de patente, ¿cómo velan los Estados miembros de la OMPI por que los RR.GG. y/o los CC.TT. asociados a dichos recursos hayan sido objeto de acceso en condiciones apropiadas y se hayan cumplido los requisitos sobre el consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente convenidas?

Debería hacerse todo lo posible por finalizar dicho estudio cuanto antes de modo que las delegaciones puedan tomar una decisión fundamentada acerca de la labor sobre los RR.GG. y los CC.TT. asociados a dichos RR.GG.

[Fin del Anexo y del documento]