

OMPI



S

SCP/4/6 Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 10 de noviembre de 2000

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Cuarta sesión
Ginebra, 6 a 10 de noviembre de 2000

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su cuarta sesión en Ginebra del 6 al 10 de noviembre de 2000.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Jamaica, Japón, Jordania, Letonia, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Mongolia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Santa Sede, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela (70).
3. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Comisión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Organización de la Unidad Africana (OUA) (6).

4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Brasileña de Agentes de Propiedad Industrial (ABAPI), Asociación Brasileña de la Propiedad Industrial (ABPI), Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (ASSOCHAM), 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), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), y la Organización de Industrias de Biotecnología (BIO) (13).
5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente Informe.
6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Proyecto de orden del día” (SCP/4/1), “Sugerencias para continuar desarrollando el Derecho internacional de patentes” (SCP/4/2), “Texto de la Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento tal como fue presentado ante la Conferencia Diplomática para la concertación de un tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes, La Haya, 3 a 28 de junio de 1991” (SCP/4/3), “Notas sobre la Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento tal como fueron presentadas ante la Conferencia Diplomática para la concertación de un tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes, La Haya, 3 a 28 de junio de 1991” (SCP/4/4), y “La divulgación de información técnica en Internet y su repercusión en la patentabilidad” (SCP/4/5).
7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta magnetofónica. En este Informe se resumen los debates sin reflejar todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del orden del día: Apertura de la sesión

8. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto de la OMPI, abrió la sesión, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de esta primera reunión del SCP tras la concertación del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). En razón de los numerosos sistemas diferentes que habían de tenerse en cuenta a la hora de debatir la armonización sustantiva del Derecho de patentes, instó a las delegaciones a abordar las cuestiones que estaban sobre el tapete con espíritu de apertura pero también con prudencia, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes, y a dar prueba de buena voluntad.

Tema 2 del orden del día: Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes

9. El Comité Permanente eligió por unanimidad Presidente al Sr. Dave Herald (Australia) y Vicepresidentes a los Sres. Eugen Stashkov (República de Moldova) y Chaho Jung (República de Corea). El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) actuó de Secretario del Comité Permanente.

Tema 3 del orden del día: Aprobación del orden del día.

10. El proyecto de orden del día (documento SCP/4/1) fue aprobado en la forma propuesta.

11. Por lo que respecta al procedimiento para la aprobación del Informe, el SCP hizo suya la propuesta de la Oficina Internacional de adoptar, a partir de la siguiente reunión, el método del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT). Por consiguiente, el Informe sería aprobado en la reunión posterior a la reunión que guardase relación el mismo. La Oficina Internacional publicaría las versiones en francés e inglés del Proyecto de Informe en el Foro Electrónico del SCP en cuanto dichas versiones estuviesen finalizadas. La versión en inglés se publicaría ya en el Foro Electrónico una semana después de terminada la reunión. El plazo para la presentación de observaciones sería de dos semanas contadas a partir de la fecha de publicación de las versiones en español y francés del Informe.

Tema 4 del orden del día: Avance en el desarrollo progresivo del Derecho internacional de patentes

12. El Presidente dijo que, a fin de estructurar los debates, la primera serie de observaciones debía centrarse en asuntos generales relativos a las cuestiones expuestas en el documento SCP/4/2 y posibles cuestiones adicionales, y que seguidamente debía abordarse cada cuestión individual en detalle con miras a ofrecer a la Oficina Internacional orientaciones claras encaminadas a la elaboración de un primer proyecto de tratado de armonización. El Presidente dijo que dicha armonización debía estar bien fundada pero no debía ser demasiado extensa de modo que pudieran finalizarse los trabajos en el curso de los 3 a 4 años siguientes.

Cuestiones de carácter general

13. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que en el marco de las amplias iniciativas emprendidas en 1991 a fin de armonizar el Derecho sustantivo de patentes se había abordado la mayor parte de las cuestiones relacionadas con el proceso de obtener y explotar patentes y que probablemente esos esfuerzos habían sido demasiado ambiciosos. La Delegación señaló también que la "Propuesta básica para la concertación de un tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes" (Proyecto de 1991), si bien era un buen punto de partida para examinar las cuestiones específicas que se abordaban en el documento SCP/4/2, no se hubiera traducido en una verdadera armonización de todas las cuestiones planteadas. En algunos casos, las disposiciones del Proyecto de 1991 eran superficiales y no hubieran conducido a requisitos verdaderamente armonizados. En otros casos se preveían excepciones y compromisos en relación con las leyes y prácticas diferentes que se daban en todo el mundo.

14. La Delegación declaró también que quizás fuera conveniente que el SCP adoptara un enfoque diferente en relación con la armonización sustantiva. Dicho enfoque debía tomar por punto de partida el éxito que había supuesto el PLT recientemente concertado sin tratar de obtener demasiados resultados. Por consiguiente, el SCP debería seguir avanzando y abordar un número menor de cuestiones que las que se habían abordado en el Proyecto de 1991. Por el momento, esas cuestiones debían limitarse a la redacción, la presentación y el examen de solicitudes de patentes. A este respecto, el documento SCP/4/2 ofrecía un buen resumen de lo que podía considerarse un subconjunto adecuado de las cuestiones abordadas en el Proyecto

de 1991. El SCP debía esforzarse por obtener una verdadera armonización de ese número limitado de cuestiones a fin de fomentar la distribución de tareas, la confianza y la credibilidad, la reducción de costos y otros aspectos. La Delegación señaló que, en aras de una verdadera armonización, los trabajos debían orientarse hacia la obtención de resultados, sin excepción alguna. Los solicitantes de patentes debían tener la seguridad de conocer de antemano todas las cuestiones relacionadas con una solicitud determinada, sea cual fuere la oficina en que tramitaran su solicitud. Debían tener la posibilidad de elaborar una única solicitud y utilizarla en un país u otro sin necesidad de modificaciones iniciales en la descripción, los dibujos y las reivindicaciones y tener posibilidad de evaluar sus probabilidades de éxito en todo el mundo. En este contexto, la armonización debía centrarse en los beneficios económicos por cuanto un sistema verdaderamente armonizado aportaría ventajas tanto a los usuarios como al público y las oficinas de patentes. En resumen, la Delegación propuso que se siguiera avanzando y que, a corto plazo, los esfuerzos se centraran en la armonización de las cuestiones expuestas en el documento SCP/4/2. A largo plazo, la Delegación estaba dispuesta a apoyar el objetivo de llegar a una armonización más completa, lo que podía suponer la inclusión de cuestiones adicionales, como cualquier cuestión pendiente derivada del Proyecto de 1991.

15. La Delegación del Japón recalcó la importancia de proceder a una armonización del Derecho sustantivo de patentes en el contexto de la acelerada mundialización y declaró que, mediante dicha armonización, se podría crear una infraestructura internacional para la investigación y el desarrollo realizados en un entorno comercial mundial. Junto con la posible reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la armonización del Derecho sustantivo de patentes podría constituir la base de un futuro sistema mundial de patentes.

16. Declaró que la ulterior armonización del Derecho de patentes contribuiría a reducir el costo de obtención y explotación de las patentes. El reducir las diferencias en materia de tramitación para la obtención de patentes permitiría disminuir los costos directos resultantes de la necesidad de preparar documentos de patentes totalmente diferentes para las distintas oficinas de patentes. Al proseguir esa armonización, también se incrementaría el grado de previsibilidad en el proceso de obtención y utilización de patentes en los distintos países, reduciendo así los riesgos implícitos en las solicitudes de patentes y también indirectamente el costo de dichas solicitudes. Por último, la armonización facilitaría el reconocimiento mutuo de los resultados de búsquedas y exámenes realizados por las distintas oficinas de patentes, lo cual reduciría el volumen de trabajo de esas oficinas y por último los costos, todo ello en beneficio de los usuarios.

17. La Delegación del Japón estuvo plenamente de acuerdo en que el SCP debería considerar la armonización de las seis cuestiones básicas identificadas en el documento SCP/4/2 y propuso incluir varias cuestiones adicionales.

18. En primer lugar, en el contexto de la armonización de los conceptos de novedad y actividad inventiva, era necesario estudiar las diferencias entre las legislaciones que se adherían al sistema del primer solicitante y las que se adherían al sistema del primer inventor. Un elemento del estado de la técnica que determinaría que sí había novedad o actividad inventiva en una invención en virtud del sistema del primer inventor podría, en cambio, ser considerado no determinante de novedad y actividad inventiva en virtud del sistema del primer solicitante.

19. En segundo lugar, sería necesario examinar la cuestión de la publicación de las solicitudes de patentes durante 18 meses. En un país que no tuviera un sistema de publicación anticipada, un solicitante no estaría enterado de la presentación de solicitudes anteriores para invenciones idénticas o similares y por consiguiente, podría duplicar las actividades de investigación y desarrollo así como de presentación de solicitudes de patentes, lo cual engendraría costos innecesarios. La falta de una publicación anticipada podría también provocar la aparición de “patentes submarinas” que crean serios riesgos para los usuarios del sistema de patentes.

20. En tercer lugar, se tendría que examinar la cuestión de la oposición ulterior a la concesión de la patente porque, a veces, se concedía erróneamente una patente para una invención que no era patentable. Un sistema de oposición ulterior a la concesión de la patente podría ser un remedio para una situación de esa índole y, en la medida de lo posible, permitiría expresar argumentos que hubieran podido exponerse durante el procedimiento de examen anterior a la concesión de la patente.

21. Por último, toda armonización futura tendría que abordar todas las cuestiones pertinentes al mismo tiempo con el fin de tomar debidamente en cuenta todos los intereses en conflicto y tendría que realizarse mediante un convenio internacional legalmente vinculante y no mediante una resolución o una recomendación.

22. La Delegación de la Federación de Rusia apoyó la sugerencia de armonizar las cuestiones definidas en el documento SCP/4/2, pero recalcó que era necesario fijar prioridades. En primer lugar, debían examinarse todas las cuestiones que pudiesen facilitar la presentación de solicitudes. Estas cuestiones incluían las normas mínimas de suficiencia para una divulgación y la redacción de reivindicaciones. Debería proseguirse la armonización con miras a permitir a los solicitantes utilizar la misma solicitud en varios países. El siguiente paso podría ser la armonización de las condiciones de patentabilidad. En este contexto, se podrían examinar las patentes “no tradicionales”, tales como las patentes sobre métodos comerciales. Entre las demás cuestiones estaban la posibilidad de incluir varias invenciones en una solicitud, el hecho de facilitar la modificación de una solicitud, una reducción proporcional de las tasas en los casos en los que el solicitante presentara un informe de búsqueda internacional, la adopción del sistema del primer solicitante como norma para el sistema internacional de patentes y la armonización de los modelos de utilidad.

23. La Delegación de Francia dijo que era arriesgado adoptar un enfoque de la armonización demasiado ambicioso y recomendó que sólo se examinaran las cuestiones definidas en el documento SCP/4/2.

24. La Delegación del Canadá declaró que la armonización no tenía que ser demasiado ambiciosa, pero que apoyaba la propuesta de la Delegación del Japón de incluir otras cuestiones, en particular las cuestiones relativas al sistema del primer solicitante y a la publicación anticipada de las solicitudes de patente.

25. La Delegación del Brasil observó que algunas de las cuestiones mencionadas en el documento SCP/4/2 también se examinarían en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, y declaró que tendría que evitarse la duplicación de las tareas. Los Estados Unidos de América apoyaron esta intervención. La Delegación del Brasil también apoyó la propuesta de la Delegación del Japón de examinar cuestiones adicionales.

26. La Delegación de Hungría apoyó la propuesta de armonización internacional del Derecho de patentes porque ésta reduciría los costos y aumentaría la previsibilidad de obtención de protección para las patentes en varios países. Dicha armonización tendría que ser ambiciosa ya que incluiría todas las cuestiones importantes, aunque al mismo tiempo sería realista al no abordar las cuestiones en las que no fuese factible realizar progresos por el momento. La Delegación propuso que se empezara con las cuestiones identificadas en el documento SCP/4/2 y que se abordaran las demás cuestiones en una fecha ulterior.

27. La Delegación de Australia apoyó por lo general el objetivo de seguir armonizando el Derecho de patentes y dijo que el documento SCP/4/2 constituía una buena base para ello. Al tiempo que advertía el riesgo de adoptar un enfoque demasiado ambicioso, la Delegación mostró su apoyo a las Delegaciones del Canadá y del Japón que habían propuesto que se incluyeran cuestiones adicionales en el orden del día.

28. La Delegación de Alemania dijo que los objetivos de la armonización sustantiva propuesta en el documento SCP/4/2 eran facilitar el reconocimiento mutuo de los resultados de búsquedas y exámenes y reducir los costos. La Delegación preconizó un enfoque cauteloso de la armonización como un primer paso necesario y declaró que el reconocimiento mutuo sólo podría constituir una etapa ulterior del proceso. La armonización debería crear una base común sin abordar demasiados detalles. La Delegación señaló los límites de la armonización de las leyes, puesto que, en la práctica, no siempre era posible esa armonización como en el caso de la “actividad inventiva”, en el que la misma expresión se aplicaba diferentemente en las distintas jurisdicciones. Por consiguiente, ciertas cuestiones podían y debían resolverse con la práctica.

29. En cuanto al objetivo de reducir los costos, la Delegación declaró que los costos de las solicitudes de patentes sólo eran uno de los elementos y que lo que ocurría fuera del sistema de patentes también podía contribuir a incrementar los costos de utilización del sistema de patentes. Por consiguiente, el SCP y la Oficina Internacional tendrían que supervisar la evolución actual y participar también en esos debates. No obstante, el SCP debía centrarse sobre todo en las cuestiones relativas a las patentes. La Delegación declaró que se habían identificado las cuestiones más importantes en el documento SCP/4/2 y que el Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida de los debates. La Delegación también apoyó la propuesta de la Delegación del Japón de examinar otras cuestiones aunque pudiera resultar más apropiado hacerlo en una etapa ulterior.

30. Con referencia a la propuesta de examinar la cuestión del sistema del “primer solicitante” comparado al sistema del “primer inventor”, la Delegación de los Estados Unidos de América declaró que esta cuestión había sido la causante del desvanecimiento de los esfuerzos de armonización del Derecho sustantivo de patentes en 1991 y que se trataba de una cuestión muy controvertida en los Estados Unidos de América. Una gran parte de los usuarios de los Estados Unidos de América eran partidarios del sistema del primer inventor. La Delegación dijo que, en la actualidad, se estaba debatiendo esta cuestión en su país y que, dentro de un año más o menos, estaría en condiciones de evaluar la viabilidad de la inclusión de esta cuestión en los debates. Por consiguiente, la Delegación estuvo de acuerdo en que se tenía que dar prioridad a las cuestiones identificadas en el documento SCP/4/2.

31. La Delegación de los Países Bajos declaró que había estado siempre en favor de una armonización sustantiva. Señaló que, aun cuando el proceso de armonización se había detenido en 1991, subsistían los problemas de los solicitantes de patentes. La Delegación declaró que no se trataba de excluir ninguna cuestión desde un comienzo, sino que los debates

debían empezar sobre la base de las cuestiones identificadas en los documentos SCP/4/2. La Delegación apoyó la opinión de los Estados Unidos de América de que era necesario lograr una armonización verdadera y significativa sobre un número limitado de cuestiones, pero declaró que también era necesario escuchar a los usuarios de los sistemas de patentes y examinar las cuestiones adicionales propuestas por ellos.

32. El Representante de la OEP observó que la protección por patente estaba adquiriendo una importancia cada vez mayor, debido a lo cual también aumentaba el número de solicitudes y la cuantía de los costos. El Representante declaró que la reducción de los costos podía lograrse únicamente mediante una profunda armonización, que también era una condición para el reconocimiento mutuo de los resultados de búsqueda y examen. El Representante opinó que en el documento SCP/4/2 se habían reconocido los puntos esenciales. Sin embargo, en esta etapa el debate no debía limitarse a esas cuestiones. Apoyó la opinión de la Delegación del Japón respecto de la importancia de las cuestiones relativas a los 18 meses para la publicación de las solicitudes y la oposición posterior a la concesión, y acogió con beneplácito la declaración de la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que, en un futuro próximo, podría examinar la cuestión del “primer solicitante”, por oposición al “primer inventor”.

33. El Representante de la AIPLA acogió con agrado la reanudación de los debates sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes. Dijo que era claro que se habían realizado progresos desde la Conferencia Diplomática celebrada en La Haya, en 1991. Tal como se observa en el documento SCP/4/2, varias disposiciones del proyecto de tratado se habían resuelto en el Acuerdo sobre los ADPIC y otras se abordaban en el PLT, adoptado en junio del 2000. El Representante opinó que había mucho que aprender de las Conferencias Diplomáticas de 1991 y del 2000. La primera demostraba que intentar lograr la armonización en gran escala conllevaba un alto riesgo de fracaso. La Conferencia Diplomática del 2000 demostraba que si se escogían en forma realista las metas y los objetivos podían lograrse resultados concretos que impulsaran la armonización de las legislaciones sobre patentes. El Representante expresó la satisfacción de su Organización por el hecho de que se tuviera en cuenta la cuestión de cuánto podía lograrse en los nuevos debates sobre armonización. Según la AIPLA, había que reducir la carga que pesaba sobre las oficinas examinadoras de patentes y sobre los inventores. Para reducir la primera, la AIPLA instaría al SCP a centrar su atención en la definición de estado de la técnica y en criterios de patentabilidad que permitieran una distribución real y significativa del trabajo entre dichas oficinas. La armonización necesaria para lograr esa meta exigiría el establecimiento de una única solicitud armonizada de patente que pudiera utilizarse en todos los países, sin cambios ni modificaciones para reflejar las variaciones en las prácticas nacionales. Un enfoque totalmente armonizado respecto de la redacción de la descripción y las reivindicaciones, de la unidad de la invención, del derecho a presentar la solicitud y de cuestiones similares beneficiaría significativamente a los inventores que procuraban patentar sus invenciones en varios países o regiones. En el Proyecto de 1991 existían muchas disposiciones que, si bien eran importantes, no contribuían a lograr esos objetivos. Las disposiciones de armonización de los derechos de los usuarios anteriores, la extensión de la protección y la interpretación de las reivindicaciones, la revocación administrativa o los plazos para la búsqueda y el examen merecían ser examinados, pero no debían incluirse en esta deliberación. Las actividades de armonización que habían de iniciarse debían concentrarse específicamente en los objetivos puntuales de facilitar la distribución del trabajo entre las oficinas de patente y reducir las cargas y los costos para los inventores que solicitaban protección para sus invenciones en varios países. Si bien el Representante instó a una tarea de armonización puntual y específica, su Organización estaba plenamente consciente de los desafíos que planteaba un enfoque de esa índole. Debía existir

un único conjunto de normas cuyo cumplimiento determinase la patentabilidad de una invención. Expresado en otras palabras, no debía existir disposición alguna que estableciera, como lo hacía el Artículo 11.1) del Proyecto de 1991, que para ser patentable una invención “deberá ser nueva, deberá implicar una actividad inventiva (no deberá ser evidente) y, a elección de la Parte Contratante, ser útil o susceptible de aplicación industrial.” De manera similar, no debían existir excepciones a la definición de estado de la técnica, ni reservas respecto de la unidad de la invención. Ello no significaba que la práctica de un país o una región debiera prevalecer por sobre la práctica de otros, sino que era necesario hacer frente abiertamente a esas decisiones difíciles y tomarlas.

34. La Delegación de Suecia acogió con agrado la armonización del Derecho sustantivo de patentes y dijo que atribuía gran importancia a esa cuestión. Actualmente era necesaria una armonización de ese tipo, que contaba con el pleno apoyo de la industria de su país. Para lograr con éxito la armonización, parecía razonable concentrarse en las cuestiones delineadas en el documento SCP/4/2. Los temas que merecían particular atención eran la cuestión de la publicación de las solicitudes de patente después de 18 meses y la oposición posterior a la concesión. Desde el punto de vista de los usuarios, era importante que la armonización englobara el principio del primer solicitante.

35. La Delegación de Irlanda declaró que en la Conferencia Diplomática sobre el PLT, de mayo del 2000, su Delegación ya había solicitado la armonización sustantiva del Derecho de patentes. Entre las cuestiones que debían abordarse con prioridad, figuraban los costos del patentamiento y el reconocimiento mutuo de los resultados de búsqueda y examen. En lo relativo a las seis cuestiones señaladas en el documento SCP/4/2, la Delegación recordó que esos temas ya se habían armonizado en el marco de la Organización Europea de Patentes. Si se realizaban progresos respecto de esas cuestiones en el plano multilateral, podían examinarse los temas sugeridos por la Delegación del Japón.

36. El Representante de la IFIA dijo que su Organización estaba de acuerdo con otras delegaciones en cuanto a que las cuestiones delineadas en el documento SCP/4/2 merecían la plena atención del Comité. En particular, algunas de las preocupaciones principales de la IFIA eran la reducción del costo de obtener la protección por patente en varias jurisdicciones, y la disminución del riesgo de perder la protección debido a una creciente falta de seguridad jurídica. Antes de poder examinar el sueño dorado de la comunidad de los inventores, es decir, una patente mundial, era necesario trabajar para armonizar el sistema de patentes. La razón indicaba que era necesario limitar la labor a varias cuestiones básicas importantes, puesto que era preferible tener un tratado de alcance limitado, antes que no tener tratado alguno. El Representante recordó que habían pasado casi diez años desde el fracaso del Proyecto de 1991 que, a su vez, era una continuación de la Conferencia de Revisión de París. No podía lograrse la armonización por la imposición a otros de las normas de un país, sino que debía alcanzarse gracias a auténticos arreglos entre las partes. A ese respecto, el Representante se refirió al principio del primer inventor, que actualmente se aplicaba sólo en los Estados Unidos de América. Al mencionar el fuerte apoyo que los pequeños inventores de ese país daban a dicho principio, el Representante ofreció la cooperación de la IFIA para trabajar con miras a encontrar una solución aceptable a esa cuestión.

37. La Delegación de España dijo que estaba a favor de armonizar el Derecho sustantivo de patentes, sobre la base del documento SCP/4/2. De manera análoga, respaldó la necesidad de dar prioridad a las maneras de reducir los costos del patentamiento y de lograr el reconocimiento mutuo de los resultados de búsqueda y examen entre las distintas oficinas de patente.

38. El Representante de la JIPA dijo que con respecto a la armonización del Derecho de patentes era necesario tener en cuenta cuatro puntos, a saber, la reducción de los costos, la velocidad, la seguridad jurídica y la objetividad en el logro de la armonización internacional, con independencia de los países o los idiomas. En particular, la JIPA consideraba que las cuestiones de la seguridad jurídica y la objetividad eran muy importantes para el Derecho internacional de patentes. El Representante recordó el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establecía que las patentes se podrían obtener y los derechos de patente se podrían gozar sin discriminación por el lugar de invención.

39. El Representante de la FICPI declaró que su Organización era generalmente favorable a la armonización del Derecho de propiedad intelectual como medio de obtener un sistema no oneroso y fácil de utilizar. Desde una perspectiva a largo plazo, la Organización era partidaria de un sistema armonizado del Derecho de patentes que se correspondía fundamentalmente con el Proyecto de 1991. En particular, los usuarios se beneficiarían de un sistema de patentes basado en los principios del primer solicitante y de un plazo de gracia internacional de 12 meses. Sin embargo, el Representante sugirió que, en principio, se prestara atención a varias cuestiones prácticas de importancia para los usuarios, en particular, para los que preparaban solicitudes plurinacionales, la mayoría de las cuales se presentaban actualmente en virtud del sistema del PCT. Junto con la solicitud del PCT debía presentarse una indicación única, y no resultaba fácil o incluso posible redactar dicha indicación, a un costo razonable, a fin de cumplir los distintos requisitos nacionales. Si bien existían varias normas generales en virtud del PCT relativas a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, numerosas cuestiones fundamentales tenían que abordarse mediante una solución de compromiso al redactar las descripciones y las reivindicaciones. En la práctica, tenía que utilizarse el principio del mínimo común denominador, recurriendo a posibles modificaciones durante la tramitación nacional y regional. En cuanto a la descripción, en algunas jurisdicciones se exigía que la divulgación incluyera al menos un modo de realizar la invención a fin de permitir que otros utilizaran la invención dentro del ámbito correspondiente a las reivindicaciones más amplias. En otros sistemas nacionales de patentes y asimismo con arreglo a la Regla 5.1.v) del PCT, tenía que incluirse la mejor manera prevista por el solicitante. En la práctica, habida cuenta igualmente de la evolución actual de la interpretación de las reivindicaciones, este requisito obligaba a los solicitantes a redactar indicaciones muy prolijas que incluyeran informaciones muy detalladas, incluso sobre aspectos que no estaban relacionados necesariamente con los fundamentos del concepto inventivo. Durante las últimas décadas había aumentado considerablemente la extensión de las indicaciones en general, lo que constituía una razón importante para que las solicitudes de patente se hubieran encarecido. Además, la FICPI dudaba que el requisito de la mejor manera resultara beneficioso para el sistema. Un requisito de habilitación corriente debería ser suficiente para establecer un equilibrio razonable de intereses entre los titulares de patentes y terceros. En algunas legislaciones, se exigía un examen exhaustivo de los antecedentes técnicos y del estado de la técnica relevante que figuraban en la descripción, mientras que en otras no se exigían dichos requisitos. Sin embargo, en una solicitud del PCT tenía que incluirse dicho examen, y esta información también tenía que repetirse parcialmente durante la tramitación nacional en la que tenían que presentarse declaraciones de divulgación de la información. Además, la redacción de reivindicaciones era una técnica que exigía considerable esfuerzo y atención. En numerosos sistemas, tenían que pagarse tasas adicionales por toda reivindicación que superara determinado número, normalmente en el caso de más de diez reivindicaciones. Era una práctica habitual utilizar reivindicaciones dependientes múltiples para reducir el número de reivindicaciones. Sin embargo, en otras jurisdicciones, no se permitían reivindicaciones dependientes múltiples o se exigía una tasa adicional. Era prácticamente imposible que los que redactaban reivindicaciones del PCT

lograran preparar un único conjunto de reivindicaciones, a un precio moderado, que proporcionara un ámbito adecuado de protección. En cuanto a la redacción y estructura de las reivindicaciones, varios países exigían un formato dividido en dos partes, mientras que otros no formulaban dicha exigencia. En algunos países tenían que introducirse cifras de referencia, si bien éstas no estaban permitidas en otros. Varios países exigían características técnicas, mientras que otros exigían características económicas y de otro tipo. Determinados países permitían reivindicaciones independientes estrechamente relacionadas entre sí, mientras que otros países las prohibían. Algunos países permitían que se reivindicara un conjunto de objetos, por ejemplo, productos, procedimientos y dispositivos mientras que otros no permitían dicha práctica. En varios países se permitía un lenguaje funcional, a diferencia de otros países. Por lo tanto, en las solicitudes multinacionales de patente, independientemente de que se presentaran en virtud del PCT, tenían que efectuarse amplias modificaciones durante su tramitación en la Oficina regional de patentes, lo que ocasionaba grandes gastos al solicitante. Incluso la posibilidad de efectuar dichas modificaciones variaba en gran medida. En algunos países, podían efectuarse modificaciones en cualquier momento durante el período de vigencia de la solicitud y de la patente, mientras que en otros países únicamente podían efectuarse modificaciones en plazos de tiempo muy limitados. Por lo tanto, la FICPI acogería con beneplácito cualquier cambio en la legislación y en la práctica que simplificara la redacción y tramitación de solicitudes de patente.

40. En consecuencia, a fin de promover un sistema de patentes más económico incluso a corto plazo, el Representante sugirió que el SCP abordara las siguientes cuestiones: la supresión del requisito de la mejor manera, la posibilidad de presentar reivindicaciones dependientes múltiples, la posibilidad de introducir signos de referencia (entre paréntesis) en las reivindicaciones y la aplicación al requisito de la actividad o altura inventiva del enfoque basado en “problemas y soluciones”. Este último enfoque había funcionado satisfactoriamente en los lugares en que se había puesto en práctica. Asimismo, ese enfoque se mencionaba en la Regla 5.1 del PCT relativa a la descripción. Éste guardaba una estrecha relación con las cuestiones básicas del estado de la técnica, la novedad y la actividad o altura inventiva, pero también ofrecía soluciones satisfactorias a muchos de los problemas prácticos mencionados anteriormente, como el de las referencias a la técnica anterior en la descripción, el formato de las reivindicaciones, el idioma de las reivindicaciones, las reivindicaciones respaldadas por la descripción e incluso la unidad de la invención. Era de esperar que pudieran abordarse estas cuestiones sin efectuar cambios fundamentales en las legislaciones nacionales de patentes. No obstante, esto reduciría los costos de la obtención de patentes y resultaría muy beneficioso para los usuarios del sistema. La simplificación del sistema de patentes también produciría de manera indirecta una reducción de costos, puesto que aceleraría el proceso de tramitación de las patentes y ahorraría tiempo y esfuerzo a todas las partes involucradas.

41. El Representante de la BIO declaró que su Organización apoyaba firmemente la armonización del Derecho de patentes. Sin embargo, consideraba que se trataba de algo más que de una simple actividad de armonización y que, por lo tanto, debería aprovecharse esta oportunidad para vincular la armonización sustantiva con el reconocimiento mutuo de los resultados de la búsqueda y del examen. Esto constituiría una manera eficaz de reducir la complejidad de los procedimientos relacionados con las patentes. Sin embargo, el Representante declaró que tenían que respetarse las normas internacionales establecidas y, en particular, el Acuerdo sobre los ADPIC.

42. El Representante de la IPO declaró que su Organización acogía con beneplácito la armonización del Derecho sustantivo de patentes. No obstante, el Representante instó al Comité a que limitara el número de cuestiones respecto de las que tenía intención de iniciar su labor. En particular, la labor debería concentrarse en cuestiones relacionadas con la patentabilidad y la validez, así como con el procedimiento de presentación. El Representante recordó que la mejor guía para obtener un resultado satisfactorio en esta labor parecía consistir en la adopción del principio del primer solicitante, complementado por un plazo de gracia general de 12 meses para la divulgación de la invención por parte del inventor.

43. El Representante de la AIPPI declaró que su Organización era favorable a la armonización del Derecho sustantivo de patentes y que las seis cuestiones descritas en el documento SCP/4/2 parecían constituir una base adecuada para el examen. No obstante, recordó que el examen de cuestiones como la novedad, el estado de la técnica y la actividad o altura inventiva dependía directamente de la postura que se adoptara en relación con la cuestión del principio del primer solicitante en oposición al del primer inventor. Por lo tanto, sugirió que se iniciara el examen de esos temas cuando se conociera la postura de la Delegación de los Estados Unidos de América sobre esa cuestión.

44. El Representante de la JPAA declaró que las cuestiones más importantes de armonización guardaban relación con la concesión de patentes a un costo razonable y con las cuestiones relativas a la patentabilidad y a la seguridad jurídica. El examen de las seis cuestiones descritas en el documento SCP/4/2 parecía constituir un punto de partida adecuado. No obstante, deberían examinarse prioritariamente las cuestiones del principio del primer solicitante, la oposición posterior a la concesión y la publicación de solicitudes después de transcurridos 18 meses.

45. En respuesta a la intervención del Representante de la AIPPI, la Oficina Internacional declaró que, aunque cuestiones como la definición del estado de la técnica tendrían relación con algunos aspectos del principio del primer solicitante en oposición al del primer inventor, podrían examinarse independientemente de otras cuestiones, como la de la prioridad entre distintos inventores, que podrían examinarse en el futuro. Además, la Oficina Internacional declaró que, si el Comité Permanente deseaba obtener la plena armonización, no podrían incluirse distinciones territoriales en el tratado.

46. La Delegación de los Estados Unidos de América compartía la opinión de la Oficina Internacional respecto de la cuestión del primer inventor y declaró que podría obtenerse la armonización sin abordar los aspectos críticos de esta cuestión.

47. El Presidente efectuó un resumen de los debates y propuso las siguientes conclusiones:

a) durante las dos próximas sesiones, que se celebrarán en mayo y noviembre de 2001, el SCP se centraría en las seis cuestiones descritas en el documento SCP/4/2;

b) en la reunión de noviembre de 2001, el SCP examinaría si deberían incluirse otras cuestiones, como la del principio del primer solicitante, la publicación a los 18 meses y la oposición posterior a la concesión;

c) no se incluirían restricciones territoriales en el proyecto de tratado.

48. La Delegación del Japón apoyó la propuesta de iniciar la labor examinando las seis cuestiones descritas en el documento SCP/4/2. Acogió con beneplácito la disposición de la

Delegación de los Estados Unidos de América a considerar la cuestión del principio del primer solicitante en oposición al del primer inventor, pero manifestó su decepción por el hecho de que otras delegaciones no estuvieran todavía dispuestas a considerar otras cuestiones. La Delegación instó a que se abordaran otras cuestiones en cuanto fuera posible, a fin de mantener el buen ritmo de la armonización.

49. Como respuesta, el Presidente declaró que aún había cuestiones adicionales en el orden del día, pero que el SCP había decidido limitar el debate a las seis cuestiones señaladas en el documento SCP/4/2 para los 12 meses siguientes.

Documento SCP/4/2

50. El Presidente abrió el debate sobre las cuestiones individuales que figuraban en el documento SCP/4/2.

Estado de la técnica

51. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión del “estado de la técnica” (párrafos 11 a 14 del documento SCP/4/2).

52. En opinión de la Delegación de los Estados Unidos de América, se podrían utilizar los términos del Artículo 11.2)b) del Proyecto de 1991 si se pudiesen aplicar de forma general. Asimismo, el SCP tendría que decidir cuáles son los criterios para elevar la información al nivel de estado de la técnica. La Delegación hizo referencia, en particular, a la verificación, la autenticación, la corroboración y la certeza de dicha información, así como la capacidad para fijar una fecha determinada. Con respecto al plazo de gracia, el Artículo 12 del Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida. La Delegación afirmó que mostraría su apoyo a un plazo de gracia verdaderamente internacional.

53. La Delegación de Australia manifestó su apoyo a la introducción de un concepto internacional del estado de la técnica. También se mostró partidaria de conceder un plazo de gracia de 12 meses con la condición de que formase parte de un sistema armonizado internacional. La Delegación afirmó que aceptaría los términos del Artículo 12 del Proyecto de 1991.

54. La Delegación del Canadá se mostró de acuerdo con los conceptos contenidos en el Proyecto de 1991. En particular, hizo referencia al Artículo 12, en el que se prevé un plazo de gracia reconocido a nivel internacional, y al Artículo 13.

55. El Representante de la OEP manifestó su acuerdo con el concepto contenido en el Artículo 12 del Proyecto de 1991 como punto de partida, pero declaró que habría que adaptarlo a las publicaciones en Internet. La Delegación expresó sus dudas sobre si los elementos mencionados por la Delegación de los Estados Unidos de América eran suficientes, en particular, en lo que se refiere a la necesidad de contar con pruebas. La Delegación afirmó que estaba dispuesta a aceptar la inclusión de un plazo de gracia e informó a las otras delegaciones de que la OEP había encargado un estudio acerca de esta cuestión, y que estaba a punto de alcanzar un consenso al respecto. Por lo tanto, la Delegación podría definir su postura al cabo de un año aproximadamente. No obstante, la Delegación advirtió de que un plazo de gracia funcionaría únicamente si se aplicaba a escala mundial. En conclusión, los

Artículos 11, 12 y 13 del Proyecto de 1991 constituían una base aceptable a partir de la cual se podría llevar a cabo un debate más detenido.

56. El Representante de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores declaró que los inventores daban su más firme apoyo a la concesión de un plazo de gracia general de 12 meses. Afirmó que un número cada vez mayor de países había introducido un plazo de gracia en su legislación, y que el estado actual de la armonización internacional en ese ámbito, que se remontaba a más de 100 años, era insuficiente y hacía que la posición de los inventores fuese insoportable.

57. La Delegación de Alemania manifestó su acuerdo con el contenido de los párrafos 11 a 13 del documento SCP/4/2 y de los Artículos 11 y 12 del Proyecto de 1991. La Delegación señaló especialmente que daba su apoyo a la novedad absoluta, que no debería estar sujeta a las excepciones previstas actualmente en el Artículo 11.2)c) del Proyecto de 1991. La Delegación expresó sus dudas sobre si unas definiciones complementarias aclararían el concepto, ya que de no ser así, sería más conveniente atribuir a los tribunales y las oficinas la facultad de decidir al respecto.

58. La Delegación de Francia declaró que, si bien en el pasado había tenido reservas con respecto al concepto de plazo de gracia, ahora estaba dispuesta a debatir la cuestión. La Delegación informó al Comité de que una conferencia intergubernamental creada en su país había llegado a la conclusión, en 1999, de que la concesión de un plazo de gracia resultaría ventajoso. En consecuencia, la Delegación aceptaría un plazo de gracia, que podía ser de seis o 12 meses, siempre que fuese avalado por un consenso mundial.

59. La Delegación de Irlanda estuvo de acuerdo con el concepto de novedad sin exclusión alguna del estado de la técnica. La Delegación declaró que también estaba dispuesta a apoyar la concesión de un plazo de gracia, pero que su postura final dependía de la evolución futura de la OEP.

Novedad

60. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “novedad” (párrafos 15 a 18 del documento SCP/4/2).

61. La Delegación de los Estados Unidos de América mantuvo que el Artículo 11.2) del Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida. Hizo hincapié en la necesidad de una verdadera armonización del concepto de novedad, así como de su aplicación, ya que las prácticas podían seguir siendo cada vez más distintas incluso si se adoptaba la redacción armonizada del Proyecto de 1991. La Delegación hizo referencia al documento PLT/DC/69, que contenía material complementario relativo, entre otras cosas, a la pérdida de derechos.

62. La Delegación de la Federación de Rusia mostró su apoyo a la Delegación de los Estados Unidos de América y señaló la necesidad de enmendar el Proyecto de 1991 de modo que llevase a una práctica verdaderamente armonizada.

63. La Oficina Internacional declaró que, si bien era posible armonizar las disposiciones de un tratado, resultaba mucho más difícil armonizar las distintas prácticas en la aplicación de dichas disposiciones. En un futuro lejano, una armonización completa de esas prácticas requeriría la existencia de algún tipo de organismo común de apelación, si así lo deseasen los Estados miembros.

64. El Representante de la OEP consideró que el Artículo 11.2)a) del Proyecto de 1991 era un buen punto de partida. Informó a los delegados de que una disposición de esas características no permitiría que la OEP conservase la excepción contenida en el Artículo 54.5) del Convenio sobre la Patente Europea. Puesto que las Partes Contratantes del CPE estaban revisando esa disposición, el Representante no podía tomar una decisión final con respecto a la cuestión y cabía la posibilidad de que, en una sesión posterior, propusiese una enmienda.

Actividad o altura inventiva (la no evidencia)

65. El Presidente solicitó comentarios acerca de la cuestión de la “actividad o altura inventiva” (párrafos 19 a 22 del documento SCP/4/2).

66. Puesto que los términos “actividad o altura inventiva” y “no evidencia” ya tenían un significado claro en varias jurisdicciones, la Oficina Internacional propuso que se estudiase la posibilidad de utilizar un término neutral, como “adelanto patentable sobre el estado de la técnica”.

67. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la propuesta de que se incluyera en el debate la cuestión de “la actividad o altura inventiva (no evidencia)” y destacó la importancia de abordar las diferencias conceptuales que existían entre la “no evidencia” y la “actividad o altura inventiva”. Para ello podría utilizarse un término neutral, siguiendo la propuesta de la Oficina Internacional, aunque la Delegación prefería la frase “diferencia patentable en relación con el estado de la técnica”. En este contexto, resultaba esencial abordar el nivel requerido de pericia en el oficio. La Delegación dijo que el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida, aunque habría que añadir muchos elementos para lograr una verdadera armonización.

68. La Delegación de Australia apoyó la intervención de la Delegación de los Estados Unidos de América y añadió que el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 resultaba inadecuado para lograr una verdadera armonización. Acogió con beneplácito la propuesta de la Oficina Internacional de utilizar un término neutral, pero afirmó que se precisaba seguir estudiando la cuestión.

69. La Delegación de Alemania apoyó en líneas generales el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991. La Delegación se opuso a la propuesta de la Oficina Internacional y dijo que prefería un término que tuviese un significado claro y establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales en lugar de un nuevo término que no haya sido utilizado en ninguna jurisdicción y que pudiera prestarse a confusión.

70. En respuesta a la Delegación de Alemania, la Oficina Internacional expresó su preocupación de que los países en los que un término determinado poseyese un significado establecido continuasen simplemente su práctica sin tomar en consideración la armonización internacional sobre el significado del término.

71. La Delegación de Marruecos apoyó el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 y afirmó que el uso de nuevos términos podría complicar la cuestión, especialmente teniendo en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC utilizaba los términos establecidos.

72. El Presidente añadió que una nota a pie de página del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC permitía a los Miembros considerar sinónimas las expresiones “actividad inventiva” y “no evidentes”.

73. La Delegación de Rumania propuso que se adoptase el enfoque denominado “problema y solución” que resultó útil para determinar el alcance de las reivindicaciones de patentes. Si no se utilizase este enfoque, podría suceder que varias invenciones en la misma solicitud no estuviesen unidas por un concepto inventivo común. La Delegación informó asimismo a los delegados que, en virtud de la Ley de patentes rumana, únicamente se aceptaba un documento para determinar la novedad, mientras que la actividad o altura inventiva podía determinarse a partir de más de un documento.

74. La Delegación de los Estados Unidos de América transmitió la preocupación de los usuarios de su país en relación con el enfoque denominado “problema y solución” y sugirió que no se utilizase este enfoque.

75. La Delegación del Japón dijo que el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida, pero que debería escogerse entre los términos “actividad o altura inventiva” y “no evidencia”. La Delegación propuso que el debate se centrara en la metodología para determinar la actividad o altura inventiva en lugar de en la terminología.

76. Esta propuesta fue apoyada por la Delegación de la Federación de Rusia, quien afirmó que apoyaría cualquiera de dos términos y pidió a la Oficina Internacional que explicase a las delegaciones los distintos enfoques metodológicos.

77. La Oficina Internacional convino en presentar un análisis ilustrativo en la próxima sesión.

78. La Delegación de los Países Bajos dijo que no bastaría con armonizar los términos para subsanar las diferencias que existían en la práctica, y que el debate debería centrarse en la metodología, aunque un Tratado podría no ser el lugar más apropiado para armonizar métodos.

79. Esta intervención fue apoyada por la Delegación de Alemania, quien afirmó que los métodos no podían definirse de manera concluyente en el tratado.

80. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que debía armonizarse la metodología, a fin de guiar a las oficinas y la jurisprudencia para obtener los mismos resultados en todo el mundo. Esta metodología no debía necesariamente incluirse en el tratado, sino que podría formar parte de las directrices o instrumentos similares.

81. El Representante de la OEP puso de manifiesto la necesidad de guardar conformidad con el PCT y, por ello, se opuso a la utilización de nuevos términos o de terminología divergente. El Representante indicó asimismo que el método para determinar la actividad o altura inventiva era el elemento principal del examen sustantivo y que debía imperativamente abordarse en el tratado.

82. La Delegación de Hungría señaló que las cuestiones de terminología no eran completamente intrascendentes e indicó que aceptaría los términos utilizados en el Artículo 27.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, así como los empleados en el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 o un término neutral. La Delegación convino con otras delegaciones en que

las cuestiones de metodología eran primordiales debido a su utilidad para garantizar una aplicación uniforme del tratado. La Delegación sostuvo que uno de los conceptos principales que debían armonizarse era la noción de “persona del oficio”.

Aplicación industrial (utilidad)

83. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “aplicación industrial (utilidad)” (párrafos 23 a 25 del documento SCP/4/2).

84. Las Delegaciones de Canadá y de los Estados Unidos de América pidieron aclaraciones sobre el significado de la frase “que sólo pueden utilizarse con fines privados” que figuraba al final del párrafo 23 del documento SCP/4/2, observando el diferente significado de los términos “aplicación industrial” y “utilidad”. La Oficina Internacional explicó que esta frase se refería al término “aplicación industrial” y no al término “utilidad”.

85. La Delegación de los Estados Unidos de América destacó la importancia de armonizar verdaderamente esta cuestión. En relación con el instrumento jurídico, la Delegación dijo que esta cuestión podría incluirse en un Tratado o en directrices. Afirmó asimismo que, fueran cuales fueren las normas que se estableciesen, no deberían interpretarse de manera tal que se excluyera a ciertas invenciones de la materia patentable.

86. La Delegación de Irlanda indicó que, a diferencia del término “utilidad”, el término “susceptibles de aplicación industrial” fue utilizado en el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Presidente señaló que la nota a pie de página de la disposición mencionada permitía a los Miembros considerar sinónimos los términos “susceptibles de aplicación industrial” y “útil”.

87. La Delegación de la Federación de Rusia explicó que, de conformidad con su práctica, el término “aplicación industrial” tenía dos significados. En primer lugar, la invención reivindicada debía utilizarse con un cierto objetivo económico. En segundo lugar, a fin de excluir invenciones que no fueran sino ideas, debía alcanzarse la solución técnica y verificarse en la práctica la función reivindicada. La Delegación sugirió que se siguiese estudiando el modo en que se aplicaba este requisito en los distintos países y que se ofreciesen más ejemplos, además del ejemplo del “movimiento perpetuo”.

88. En relación con la intervención de la Delegación de la Federación de Rusia, la Delegación de Alemania dijo que el término “aplicación industrial” se relacionaba con la noción de “invención”, que incluía la enseñanza técnica. La Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por la Delegación de Francia, sugirió que se utilizara el término “aplicación industrial” en lugar del término “utilidad”. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que, en relación con la definición de “invención”, el requisito de la enseñanza técnica constituía una limitación innecesaria.

89. La Delegación de Marruecos apoyó la opinión expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América y dijo que prefería el término “utilidad”, cuyo significado se explicaba en el párrafo 24.b) del documento SCP/4/2.

90. La Delegación del Japón sugirió que se incluyese una definición a los fines de la plena armonización y que, en todo caso, el debate debería centrarse en el fondo en lugar de en la terminología. Señaló asimismo que el requisito de aplicación industrial se relacionaba con los requisitos de divulgación que podían encontrarse, por ejemplo, en la Regla 5.1)a)vi) del PCT.

91. La Delegación de Francia indicó que, en el texto francés, debería utilizarse el término “possibilité d’application” en lugar del término “applicabilité industrielle”.

Divulgación suficiente

92. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “divulgación suficiente” (párrafos 26 a 32 del documento SCP/4/2).

93. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que los debates sobre esta cuestión se basasen en el Artículo 3.1) del Proyecto de 1991 en lugar de en el Artículo 25, que había sido resuelto por el Artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

94. La Delegación de Alemania dijo que, de acuerdo con su experiencia, el requisito de la “mejor manera” no ocasionaba ningún problema durante el procedimiento en la oficina de patentes, puesto que la divulgación de la “mejor incorporación de la invención” conduciría a la mejor oportunidad de obtener una patente. No obstante, en la etapa de litigio, el presunto infractor solía contestar la validez de la patente basándose en el requisito de la “mejor manera”.

95. La Delegación de los Estados Unidos de América concordó con la observación de la Delegación de Alemania, y afirmó que estaba dispuesta a considerar la posibilidad de suprimir el requisito de su legislación nacional. Explicó que, en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, así como del Artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el requisito de la “mejor manera” era un requisito subjetivo destinado a evitar la ocultación intencional de la invención. Afirmó asimismo que debería evitarse que en otros países este requisito subjetivo se convirtiese en un requisito objetivo.

96. El Representante de la OAPI dijo que, puesto que la divulgación suficiente constituiría un requisito para la transferencia de tecnología del inventor a la sociedad, debería divulgarse la “mejor manera” en la descripción, requisito que establecía su legislación regional. El Presidente recordó que, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una reivindicación no era un elemento necesario para determinar la fecha de presentación, puesto que el alcance de la invención se limitaría a los elementos divulgados en la fecha de presentación. Se preguntó si se establecerían distintas condiciones sobre la divulgación en relación con los requisitos relativos a la fecha de presentación y los requisitos para la concesión de una patente.

97. La Delegación de Australia indicó que, si bien su legislación nacional incluía el requisito de la “mejor manera”, la Delegación estaba dispuesta a suprimir dicho requisito que se utilizaba en contadas ocasiones. El factor clave sería que la divulgación se realizase de manera tal que la invención pudiera ser reproducida únicamente por una persona del oficio, tal como figuraba en el Artículo 3.1) del Proyecto de 1991.

98. La Delegación del Japón sugirió que, en beneficio de los usuarios, se mantuviese la flexibilidad de la forma y el orden de los elementos de la descripción, tal como figuraban en la Regla 5.1)b) del PCT.

Redacción e interpretación de las reivindicaciones

99. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “redacción e interpretación de las reivindicaciones” (párrafos 33 al 38 del documento SCP/4/2).

100. La Delegación de los Estados Unidos de América estuvo en favor de la inclusión de las cuestiones relativas a la redacción de las reivindicaciones. Sin embargo, la Delegación reiteró su oposición a cualquier inclusión de aspectos relativos al requisito de la “característica técnica”. Además, la Delegación expresó preocupación acerca de la concisión de las reivindicaciones. En cuanto a la utilidad de la invención, la Delegación apoyó la disposición contenida en el Proyecto de 1991. Asimismo indicó que el sector privado de su país había solicitado que se resolvieran las cuestiones relativas a las reivindicaciones presentadas en dos partes y a una estructura de las tasas en relación con las reivindicaciones dependientes múltiples.

101. En respuesta a una preocupación expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que las cuestiones relativas a la interpretación de las reivindicaciones eran cuestiones posteriores a la concesión de la patente que tendrían que abordarse en una etapa ulterior, la Oficina Internacional explicó que ciertos aspectos de la interpretación de las reivindicaciones, tales como la definición del alcance de las reivindicaciones, el apoyo de las reivindicaciones mediante la especificación, y la doctrina de los equivalentes en el contexto de los derechos concedidos por una solicitud publicada antes de la concesión de la patente, eran, al menos en parte, cuestiones que se planteaban antes de la concesión de la patente.

102. La Delegación del Japón declaró que esta cuestión estaba estrechamente relacionada con la cuestión del objeto patentable e informó que un estudio sobre el tratamiento de los métodos comerciales en los Estados Unidos, la OEP y el Japón había revelado diferencias sustanciales. La Delegación se refirió a la Regla 3.2) del Proyecto de 1991 y a la Regla 6.3)a) del PCT que exigían que la reivindicación se definiese “en función de las características técnicas de la invención” e informó a los delegados que la legislación japonesa definía una “invención” como “una creación altamente avanzada de ideas técnicas mediante la cual se utiliza una ley de la naturaleza”, pero que no había ninguna restricción aplicable a las reivindicaciones. En virtud de la legislación japonesa, era pues posible describir una invención con las palabras que el solicitante deseara utilizar si las reivindicaciones describían las ideas técnicas en su globalidad. Del mismo modo, la Regla 3.3)i) del Proyecto de 1991 y la Regla 6.3)b) y c) del PCT exigían que las reivindicaciones se escribiesen en dos partes, mientras que la legislación japonesa no contenía dicho requisito. La Delegación sostuvo que el futuro tratado de armonización debía conceder a los solicitantes la máxima libertad en lo que se refería a la redacción de las reivindicaciones. La Delegación también declaró que la interpretación de las reivindicaciones, al menos la interpretación anterior a la concesión de la patente, debería incluirse como tema de debate.

Proyecto de disposiciones sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes

103. El Presidente solicitó comentarios relativos a la preparación del proyecto de disposiciones sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes para la próxima reunión, tomando como base un documento no oficial preparado por la Oficina Internacional. Añadió que, en el futuro, las interrelaciones pertinentes de las cuestiones objeto de estudio podrían quedar explicadas en las Notas.

104. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó una explicación del significado del término “historial del procedimiento” y de “persona del oficio” en el contexto de la novedad. La Delegación afirmó que la Federación de Rusia no utilizaba la definición de persona del oficio en el contexto de la novedad.

105. La Oficina Internacional declaró que la definición de “historial del procedimiento” se refería, entre otras cosas, a toda enmienda realizada por el solicitante a lo largo del procedimiento que seguía una solicitud y que podía limitar la reivindicación, y que la definición de persona del oficio con respecto a la novedad se refería al principio general según el cual una invención debía divulgarse de tal forma que una persona del oficio pudiera fabricar y utilizar la invención.

106. La Delegación de los Estados Unidos de América no consideró apremiante el estudio de cuestiones posteriores a la concesión como la interpretación de reivindicaciones, si bien reconoció la voluntad de otras delegaciones de hacerlo. Asimismo, la Delegación afirmó que la definición de persona del oficio también podría exigir el estudio de la cuestión de si las referencias que determinaban que no había novedad tenían un carácter definitivo.

107. La Delegación del Japón acogió favorablemente la inclusión del efecto sobre el estado de la técnica de las solicitudes presentadas anteriormente, y declaró que el Artículo 13 del Proyecto de 1991 debería ser el punto de partida del debate. La Delegación afirmó que el Artículo 13.1b) de dicho Proyecto disponía que la totalidad del contenido de una solicitud anterior debería tener un efecto prioritario a partir de la fecha de prioridad y no de la fecha de presentación. Asimismo, la Delegación señaló que deberían eliminarse dos distinciones territoriales de los Artículos 13.1a) y 13.4) del Proyecto de 1991. La Delegación afirmó que, si bien la interpretación de reivindicaciones parecía centrarse en la fase posterior a la concesión, el Comité debía tratar también la interpretación de reivindicaciones en la fase anterior a la concesión, ya que revestía una gran importancia en la armonización del proceso de concesión de patentes.

108. El Presidente solicitó a las Delegaciones del Japón y de los Estados Unidos de América que explicasen por qué las interpretaciones de reivindicaciones anteriores y posteriores a la concesión deberían ser distintas.

109. La Delegación del Japón afirmó que las reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función (*means-plus-function claims*), las reivindicaciones en las que se explica el proceso de obtención (*product-by-process claims*) y las reivindicaciones en las que se explica la utilización (*use claims*) eran ejemplos de interpretación de reivindicaciones anteriores a la concesión. La Delegación añadió que, según la práctica japonesa, por reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función se entendía cualquier medio que pudiese desempeñar dicha función, si bien era posible que esas reivindicaciones se interpretasen de otro modo en los Estados Unidos de América y en Europa.

110. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que resultaría muy útil tratar las reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función en tanto que cuestión anterior a la concesión y señaló que, en los Estados Unidos de América, existían una disposición legal en virtud de la cual las reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función habían de interpretarse de forma más restringida de lo que se podría creer. La Delegación, al responder a la cuestión planteada por el Presidente sobre la distinción entre interpretación de reivindicaciones anteriores y posteriores a la concesión, declaró que su interpretación era muy distinta. Asimismo, la Delegación señaló que las cuestiones relativas

al historial del procedimiento y a los equivalentes no guardaban relación con la interpretación de una reivindicación anterior a la concesión, y que se podían tratar con posterioridad.

111. La Oficina Internacional señaló que el historial del procedimiento y los equivalentes podían constituir cuestiones anteriores a la concesión en el contexto de los derechos que existen en virtud de una solicitud publicada. Sin embargo, procuraría limitar un primer proyecto de disposiciones a las cuestiones anteriores a la concesión.

112. La Delegación del Canadá señaló que, con respecto a la definición de invención, al comparar la redacción de las reivindicaciones entre el Canadá y los Estados Unidos de América, que a menudo eran idénticas, los tribunales habían interpretado el objeto de forma considerablemente distinta y normalmente a través de decisiones arbitrales con división de opiniones, si bien ambos países contaban con la misma definición en su legislación. La Delegación preguntó por el alcance del objeto que se pretendía abarcar mediante las modificaciones de la descripción y de las reivindicaciones.

113. La Oficina Internacional, respondiendo a la intervención a la Delegación del Canadá, señaló que se podría mantener la definición de invención a los efectos de la redacción, y que ulteriormente se podría decidir si debía incluirse en el tratado. La Oficina Internacional afirmó que las modificaciones de la descripción y de las reivindicaciones fueron incluidas en el Proyecto de 1991, y que resultaría útil valorar si era apropiado mantenerlas en el tratado.

114. La Delegación de los Países Bajos declaró que el debate entre las Delegaciones del Japón y de los Estados Unidos de América había aclarado su duda sobre la razón por la que la interpretación de reivindicaciones era una cuestión relativa a la solicitud de patentes en lugar de ser una cuestión relativa al registro de patentes. En opinión de su Delegación, la interpretación de reivindicaciones era por lo general una cuestión posterior a la concesión.

115. El Representante de la OEP declaró que en dicha Oficina habían pasado años sin que en su Convenio apareciese una definición de invención, lo cual permitía una mayor flexibilidad, pero que estaba dispuesto a debatir la cuestión. El Representante afirmó que el concepto de unidad de la invención había sido tratado en el PLT al referirse al concepto en el marco de la práctica generalizada en el PCT, cuya relación con el PLT debía tenerse presente. El Representante afirmó que la interpretación de reivindicaciones era una cuestión importante anterior a la concesión ya que las Oficinas de Patentes, al decidir si la modificación de una reivindicación conllevaría una ampliación del alcance de una patente, deberían utilizar las mismas normas que los tribunales en los casos de infracción.

116. El Presidente observó que existía al menos un país en que la unidad de la invención se consideraba como Derecho sustantivo en lugar de Derecho procesal, lo que significaba que la cuestión debía incluirse en el debate.

117. La Oficina Internacional afirmó que la interpretación de las reivindicaciones se refería a cuestiones relacionadas con el examen de las reivindicaciones y sugirió que, teniendo en cuenta el debate, sería más conveniente hablar de examen de reivindicaciones que de interpretación de reivindicaciones. No obstante, la Oficina Internacional observó asimismo que existían algunas situaciones previas a la concesión de la patente relacionadas con la interpretación de las reivindicaciones, por lo que sería preferible referirse a ambas.

118. La Delegación de Suecia dijo que, puesto que el Comité estaba a la espera de posturas más claras por parte de ciertas delegaciones en relación con la cuestión del primer solicitante, quizás resultaría conveniente aplazar asimismo el debate de otras cuestiones como, por ejemplo, la cuestión del estado de la técnica.

119. La Oficina Internacional dijo que el Comité podría seguir redactando ciertas cuestiones, en el entendimiento de que el tratado final tendría que ser aceptable en su conjunto para todas las delegaciones.

120. La Delegación de China pidió que se aclarase la cuestión de las fuentes externas de apoyo para las reivindicaciones, así como la metodología para determinar la actividad o altura inventiva/no evidencia. La Delegación preguntó asimismo si existían diferencias bien delimitadas entre los tres ejemplos de metodología, a saber, reglamentación, directrices e instrucciones administrativas.

121. La Oficina Internacional, en respuesta a la Delegación de China, indicó que las fuentes externas de apoyo se referían a la posibilidad de demostrar a un examinador que existía información específica, además de la divulgada en la descripción, a disposición de las personas del oficio para reproducir la invención divulgada. La Oficina Internacional indicó que esta cuestión quedaría clara en la redacción. En relación con la metodología para determinar la actividad o altura inventiva/no evidencia, los ejemplos se componían de distintos instrumentos jurídicos para abordar la metodología destinada a determinar la actividad o altura inventiva/no evidencia.

122. La Delegación de la República de Corea, al formular comentarios sobre el plazo de gracia, observó que el PCT utilizaba el término “excepciones a la falta de patentabilidad” mientras que algunos países utilizaban el término “excepciones a la falta de novedad”. Como resultado, existía cierta incertidumbre sobre el término apropiado para calificar la cuestión. La Delegación afirmó que el plazo de gracia se refería únicamente al plazo que mediaba entre la divulgación y la presentación de la solicitud, pero no al plazo en que se concedían los derechos.

123. La Oficina Internacional indicó que el término “plazo de gracia” se utilizaba en el Proyecto de 1991, pero que no precisaba ser conservado en las disposiciones finales. La Oficina Internacional señaló que se examinaría el estado de la técnica en relación con la novedad y la actividad o altura inventiva/no evidencia, puesto que incluso previendo un plazo de gracia, podría diferir el estado de la técnica examinado en relación con la novedad y con la actividad o altura inventiva.

124. La Delegación de Australia expresó sus reservas por el hecho de que el tratado se limitase a las cuestiones “previas a la concesión”. La Delegación observó, en particular, que el estado de la técnica, la novedad, la actividad o altura inventiva y la aplicación industrial se examinaba de manera general y no en el marco del proceso “previo a la concesión”. No obstante, la Delegación no deseaba insistir en su objeción.

125. La Oficina Internacional señaló que, si existiesen diferencias entre la interpretación previa a la concesión y la interpretación posterior a la concesión en el contexto de un sistema mundial de patentes, existía el riesgo de que los solicitantes se dirigiesen a la Oficina en la que se obtuviese la interpretación previa a la concesión más beneficiosa en el momento del examen y la interpretación posterior a la concesión más beneficiosa para comercializar un producto.

126. El Presidente, observando que ninguna delegación deseaba tomar la palabra, dijo que parecía existir un acuerdo general con la línea propuesta por la Oficina Internacional. El Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios generales sobre la redacción de las disposiciones.

127. La Delegación de los Estados Unidos de América, señalando su voluntad de mostrarse flexible acerca de varias cuestiones objeto de discordia en los Estados Unidos, como los requisitos del primer solicitante y de la “mejor manera”, expresó su esperanza de que todas las delegaciones diesen pruebas de la misma flexibilidad, a fin de lograr una verdadera armonización y que estuviesen dispuestas a cambiar sus sistemas como fuese necesario. La Delegación dijo que, si bien el Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida, los Estados Unidos de América preferían abandonar los términos de dicho proyecto o de las leyes de Estados Unidos de América, el Convenio sobre la Patente Europea, las leyes del Japón o cualquier otro sistema utilizado en el mundo, a favor de nuevos términos que resultasen sencillos, precisos y neutros en relación con otros sistemas y con la tecnología, y directos a fin de expresar los conceptos para los que parece existir un terreno común.

128. El Presidente observó que todas las delegaciones debían aceptar la posibilidad de modificar las leyes nacionales. El Presidente indicó asimismo que resultaba apropiado intentar partir de nuevas bases a fin de utilizar un lenguaje claro y sencillo, y que todo intento de calcar la ley sobre la ley de otro país o grupo de países iría en detrimento de los demás. El Presidente afirmó asimismo que algunos términos debían conservarse, como los términos generalmente aceptados para conceptos básicos.

129. La Oficina Internacional tomó nota de la propuesta hecha por la Delegación de los Estados Unidos de América y por el Presidente, relativa al estilo de la redacción, y dijo que estaba preparada para seguir adelante sobre esa base. La Oficina Internacional observó que la labor relativa al PLT se guiaba por objetivos similares. Preguntó asimismo si se contemplaba la posibilidad de desviarse de la redacción del PCT.

130. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que, si bien no resultaba apropiado desviarse de los términos del PCT al aprobar el PLT, especialmente teniendo en cuenta que ciertas disposiciones del PCT se incorporaban en el PLT, no sucedía así con el nuevo Tratado previsto. La Delegación indicó asimismo que no había sido su intención sugerir que se abandonasen términos como “novedad”, “actividad o altura inventiva” o “no evidencia”, sino simplemente proponer que se utilizase un lenguaje sencillo y directo.

131. El Representante de la OEP propuso un enfoque diferente del propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de comenzar de nuevo. El Representante dijo que el Proyecto de 1991 constituía una base sólida para comenzar el debate y para comprobar si las posturas adoptadas en los años anteriores a la Conferencia Diplomática de 1991 seguían siendo válidas. La delegación afirmó asimismo que el SCP debería tomar en cuenta las disposiciones del PCT e inspirarse en ellas para redactar el PLT. El Representante, observando que las circunstancias jurídicas y políticas cambiaban con mucha rapidez, recomendó que se redactase el presente Tratado la manera más flexible posible incluyendo únicamente las cuestiones básicas y reservando los detalles para el reglamento.

132. La Delegación del Japón dijo que comprendía la propuesta formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América de que se utilizara un lenguaje claro, preciso y neutral en cuanto a las cuestiones de territorio y de tecnología, pero convino con el Representante de la OEP en que el Proyecto de 1991 debía ser el punto de partida para el debate. La Delegación dijo también que el SCP debía dar pruebas de flexibilidad y aceptar cambios de redacción en una fase ulterior.

133. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que, en caso de que se lograran los objetivos fijados, a saber, el reconocimiento mutuo y la plena confianza y credibilidad recíprocas entre las oficinas nacionales, era posible que el PCT cambiara de función en el futuro.

134. La Delegación de España dijo que tenía intención de formular propuestas acerca de distintos aspectos de redacción en la versión en español.

135. La Delegación de Alemania señaló que era necesario esforzarse por adoptar un lenguaje simple y claro y que, llegado el caso, debía adoptarse dicho lenguaje y desechar la redacción en vigor.

136. La Oficina Internacional, a fin de dar cabida a toda la variedad de puntos de vista expresados, se ofreció a preparar un documento en el que se expusieran, en páginas paralelas, un texto con los nuevos términos y un texto en el que se utilizaran los términos en vigor. La Oficina Internacional señaló que esa medida permitiría que el SCP comparara y cotejara las dos versiones.

137. El Presidente declaró que en la propuesta de la Oficina Internacional se abordaban, al parecer, todas las preocupaciones que se habían expresado.

138. En respuesta a una intervención de una delegación, la Oficina Internacional dijo que al preparar el proyecto se había planteado la cuestión de la fecha de prioridad y la fecha de presentación de una solicitud en contraposición a las prioridades múltiples y que en el futuro debía hacerse referencia a la fecha de prioridad o fecha de presentación de la invención tal como se hubiera reivindicado en una determinada reivindicación, y no de la solicitud. Señaló también las dificultades que se plantearían al sopesar la voluntad de flexibilidad, por un lado, y el objetivo de lograr una armonización, por otro, y de utilizar un lenguaje neutral, por un lado, y mantener las normas anteriores que todo el mundo sabía aplicar, por otro.

139. El Representante de la JPAA dijo que las cuestiones relativas a la divulgación del estado de la técnica por Internet podían plantear dificultades de gran envergadura, por ejemplo, en los casos en los que se descargara e imprimiera información en relación con una invención, o cuando se hubiera eliminado la información sobre el estado de la técnica que se había publicado anteriormente en Internet. El Representante instó a proseguir el debate en cuanto a la clarificación de la diferencia entre el entorno de Internet y el entorno de papel y propuso que se hiciera una mención explícita a ese respecto.

140. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que, aunque el significado de “disponibilidad para el público” evolucionaría rápidamente, debía tratarse de ofrecer una explicación general de lo que significaba. En particular, la Delegación dijo que la “disponibilidad” debía referirse a la disponibilidad para el público en general, como en la legislación del Japón, o a la disponibilidad para personas no específicas, y no para personas tangibles o concretas.

141. La Delegación de Austria subrayó la necesidad de que en la disposición general sobre el estado de la técnica se abordaran todos los tipos de publicaciones posibles por cuanto una de las tareas del examinador, o del tribunal, era decidir en cada situación si había habido o no publicación pertinente para el caso. La Delegación subrayó que, aunque en cada caso se trataba de una cuestión de pruebas, no había necesidad de un reglamento en relación con los medios de presentar pruebas.

142. La Oficina Internacional observó que las disposiciones debían examinarse a la luz de todos los sistemas existentes, muchos de los cuales debían ser objeto de modificación en aras del objetivo de armonización. La Oficina Internacional dijo además que, por lo que respecta a cuestiones como la aceptación del estado de la técnica en forma oral, los profesionales y examinadores de países que no reconocían todavía esa forma del estado de la técnica precisarían orientaciones en cuanto a la metodología que debía aplicarse. La Oficina Internacional dijo también que la aprobación de decisiones de ese tipo sobre la base de un examen individual de los casos y en virtud de los diferentes sistemas y tradiciones, se interpondría al objetivo de armonización.

143. El Representante de la OEP dijo que las cuestiones que estaban sobre el tapete, en particular, lo que se entendía por “disponible para el público”, se abordaban con mayor detalle en las Reglas y no en los Artículos, enfoque que, según el Representante, era coherente habida cuenta del objetivo de armonización. Debía evitarse cualquier exceso de precisión en el tratado a fin de permitir que se abordaran casos individuales.

144. La Delegación de Alemania hizo suya la intervención de la Delegación de Austria. La Delegación advirtió del riesgo de redactar disposiciones demasiado complejas o detalladas por temor a dejar de incluir una cuestión o a no anticipar nuevos factores.

145. La Oficina Internacional subrayó que el Comité debía establecer una diferencia clara entre lo que debía incluirse en el tratado y lo que debía ser objeto de interpretación por cada oficina, ya que las disposiciones que se entenderían con facilidad podrían interpretarse de formas diferentes por diferentes personas. La Oficina Internacional dijo que podía ser conveniente empezar con disposiciones detalladas que se simplificaran en una fase ulterior, en lugar de empezar con disposiciones sencillas que se prestaran a múltiples interpretaciones, lo que iría en detrimento del objetivo de reconocimiento mutuo de los resultados de las búsquedas y exámenes. Dijo además, que un tratado redactado de forma general sólo sería eficaz si cada oficina actuaba con la flexibilidad necesaria y estaba dispuesta a aceptar resultados de búsqueda y examen de otra oficina que difirieran de los que hubiera obtenido por sí misma.

146. La Delegación de Alemania dijo que, tras examen de los comentarios formulados por la Oficina Internacional, deseaba precisar que la armonización de la práctica sólo podía lograrse como etapa secundaria, una vez finalizada la armonización del Derecho.

147. La Oficina Internacional solicitó aclaraciones del Comité por lo que respecta a sus objetivos en relación con el tratado actual, y pidió que se especificara si el objetivo era armonizar el Derecho únicamente, o el Derecho y la práctica. La Oficina Internacional pidió que se aclarara también si, una vez que entrara en vigor el futuro tratado, sería posible el mutuo reconocimiento o se requerirían otras etapas. En el último caso, cabía preguntarse si dicha etapa vendría a ser otro tratado, reglamento o instrucciones administrativas sobre dicho

tratado, o entrañaría que un tribunal único interpretara las prácticas de las oficinas o las decisiones de los tribunales de cada país, u otras medidas.

148. El Representante de la OEP declaró que el objetivo de lograr el reconocimiento mutuo poco después de que se finalizara el presente tratado era ambicioso y difícilmente alcanzable. El Representante declaró que parecía existir un amplio consenso para obtener resultados concretos en breve, lo que, como había declarado la Delegación de Alemania, supondría la armonización del Derecho sustantivo de patentes, un primer paso necesario para la armonización posterior de la práctica que regía el Derecho sustantivo. El Representante mencionó la experiencia europea, en la que habían transcurrido veinte años para obtener una armonización aproximada, aunque no completa, de las distintas legislaciones nacionales europeas, sin que se hubiera llegado a obtener una práctica totalmente armonizada, y sugirió que se adoptara en el Comité un enfoque similar al escogido por la OEP mediante las Mesas redondas sobre prácticas en materia de patentes.

149. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a la Oficina Internacional, declaró que entendía que el Comité trabajaba con el objetivo del reconocimiento mutuo o la plena confianza y credibilidad, y que tenía una marcada preferencia por intentar armonizar el derecho y la práctica en el presente Tratado, a fin de obtener una verdadera armonización o al menos de establecer una base adecuada para obtener el reconocimiento mutuo.

150. La Delegación del Japón declaró que las diferencias en la práctica iban unidas a las diferencias existentes en la legislación nacional, incluida la jurisprudencia. La Delegación observó que las Oficinas de la Cooperación Trilateral habían llegado al entendimiento común de que su cooperación estaba limitada, puesto que existían diferencias en la práctica que se derivaban principalmente de las diferencias existentes en la legislación nacional, incluida la jurisprudencia. La Delegación declaró que esperaba que cambiaran las legislaciones nacionales y regionales en respuesta a las iniciativas del Comité. La Delegación declaró que el objetivo final era el reconocimiento mutuo, pero que, al no existir el consenso respecto del reconocimiento mutuo, la primera medida consistía en la armonización del Derecho sustantivo.

151. El Presidente declaró que si distintas prácticas en distintas Oficinas daban lugar al mismo resultado, por ejemplo, respecto de si se concedía una patente y si era válida, no hacía falta debatir sobre las prácticas, puesto que si distintas prácticas daban lugar a distintos resultados en relación con la concesión o validez de las patentes, las diferencias existentes entre dichas prácticas deberían abarcar un elemento del Derecho sustantivo que debería tenerse en cuenta.

152. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que resultaba prematuro y poco lógico esperar que se lograra el objetivo del reconocimiento mutuo. La Delegación dudaba que una patente que hubiera sido otorgada sin proceder a la búsqueda y al examen fuera suscrita y reconocida por otro sistema en el que dicho examen fuera obligatorio. Respecto de si lo que debería armonizarse era la práctica o el Derecho, la Delegación declaró que resultaba difícil establecer una línea que separara a los dos. La Delegación declaró que debería intentarse obtener cierto grado de armonización en relación con los seis puntos que figuraban en el documento SCP/4/2.

153. La Oficina Internacional, en respuesta a las observaciones de la Delegación de la Federación de Rusia, observó que el reconocimiento mutuo se refería al reconocimiento mutuo de los resultados del examen de fondo, en lugar de referirse al registro de patentes. Declaró que, desde el punto de vista del usuario, una Oficina nacional “armonizada” podía considerarse como una “caja negra” que tuviera una puerta de entrada y otra de salida: la puerta de entrada representaría la posibilidad de presentar una solicitud única que contuviera un único conjunto de reivindicaciones que pudieran presentarse con seguridad en toda Oficina de todo país parte en el tratado. Esto exigiría la armonización de los principios jurídicos. La puerta de salida representaría la uniformidad de los resultados de la búsqueda y el examen, lo que exigiría la armonización de las prácticas. La Oficina Internacional sugirió que podrían tratar de prepararse tres niveles distintos de redacción como medio para avanzar en el tratado: un tratado que debería ser lo más breve posible; un reglamento que las Asambleas podrían modificar con el paso del tiempo; y unas directrices sobre prácticas, que servirían de orientación sobre la manera en que una Oficina debería ocuparse de las solicitudes. El tratado y el reglamento se redactarían con el fin de armonizar el Derecho de patentes y permitir que se redactara una solicitud de patentes junto con las reivindicaciones, de manera que resultaran aceptables en todas las Oficinas que se adhirieran al tratado. Las directrices podrían elaborarse paso a paso con el fin de proponer soluciones armonizadoras relativas a las prácticas de las Oficinas. En una etapa posterior, el Comité podría decidir si las directrices deberían formar parte del tratado o constituir un documento actualizado y distribuido por la Asamblea en calidad de instrumento vinculante o de suplemento no vinculante.

154. Las Delegaciones del Japón, los Estados Unidos de América y el Representante de la OEP declararon que estaban totalmente de acuerdo con la propuesta de la Oficina Internacional.

155. El Presidente observó que el Comité había aceptado la sugerencia de la Oficina Internacional y declaró que el Comité procedería de dicha manera.

Tema 5 del orden del día: Divulgación de información en Internet

156. Los debates se basaron en el documento SCP/4/5.

157. La Delegación del Japón explicó que se había emprendido recientemente una revisión de la Ley de patentes del Japón principalmente para ampliar el alcance del período de gracia que no cubría las divulgaciones que tenían lugar en Internet. Además, esas divulgaciones en Internet no estaban incluidas en las disposiciones de la Ley de patentes del Japón relativas al estado anterior de la técnica. Sin embargo, en la práctica, era raro que esas divulgaciones afectasen la novedad y la actividad inventiva. La Delegación dijo que, en su opinión, las divulgaciones que tenían lugar por Internet debían abordarse de manera general y con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 11.2)b) del Proyecto de 1991 más bien que en términos específicos.

158. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que era necesario aplicar a las divulgaciones en formato electrónico los principios para el establecimiento del estado anterior de la técnica. En ese contexto, la determinación de la fecha de disponibilidad era de importancia primordial. La Delegación anunció que actualmente estaba elaborando directrices para su Oficina relacionadas con esa cuestión y que dichas directrices se pondrían a disposición de los interesados en cuanto fuesen adoptadas.

159. El Representante de la OEP dijo que, al aplicar prácticas establecidas a las divulgaciones en Internet, eran tres las cuestiones de importancia primordial que se planteaban, a saber: qué era lo que se divulgaba, cuándo se divulgaba y cómo se divulgaba. Existían problemas similares en los procedimientos de oposición y en relación con la determinación del uso anterior. De conformidad con la práctica de la OEP, para que se considerase divulgada la información, bastaba con que ésta estuviese disponible en Internet para una persona del oficio, aun cuando no se pudiese acceder efectivamente a la información.

160. La Delegación de Suecia declaró que, si bien las divulgaciones en Internet planteaban problemas en lo relativo a la investigación y al examen, no había necesidad de contar con nuevos principios jurídicos o de enmendar los principios existentes. Las cuestiones que realmente merecían atención por razones prácticas eran la validez de una cita de un documento que no fuese sobre patentes, la autenticidad de los documentos y la cuestión del derecho de autor cuando se adjuntaba una copia de la cita al informe de búsqueda.

161. La Delegación de Alemania declaró que no consideraba necesario redactar disposiciones del tratado que abordaran expresamente las divulgaciones en Internet. Ese tema podía examinarse de mejor manera en las directrices.

162. La Delegación de Australia dijo que aparentemente el tema principal era la cuestión de cuáles debían ser los requisitos de las citas en los informes de búsqueda de las divulgaciones que se producían en Internet. En ese contexto, también era importante la cuestión de la carga de la prueba. La Delegación explicó que, en su país, la carga de la prueba funcionaba a favor del solicitante cuando la Oficina no podía determinar una fecha de publicación.

163. La Delegación del Uruguay dijo que antes de que pudiera avanzar la labor respecto de la cuestión en examen, sería útil estudiar los varios tipos y categorías de documentos que se publicaban en Internet, tales como las bases de datos o los documentos de patente. Ello podía contribuir a definir unas normas mínimas para determinar una fecha de publicación.

164. Al observar que las directrices de la Oficina Japonesa de Patentes abarcaban una línea de transmisión en dos sentidos, pero no la radiodifusión, el Representante de la FICPI se preguntó si también existían problemas generales en relación con una divulgación mediante radiodifusión. En respuesta, la Delegación del Japón dijo que las divulgaciones mediante radiodifusión quedaban incluidas en el marco de las expresiones “de conocimiento público” o “utilización pública”, y que la expresión “línea de telecomunicación” se había escogido para evitar el término específico “Internet”.

165. La Delegación de los Países Bajos dijo que, si bien no contaba con experiencia concreta respecto de las divulgaciones que se producían en Internet, opinaba que era útil armonizar la definición de estado de la técnica para que también pudiese aplicarse a los documentos existentes en formato electrónico.

166. El Presidente sugirió que La Oficina Internacional podría preparar un cuestionario para los Estados miembros, con el fin de recabar información sobre las prácticas en distintas hipótesis de entornos de Internet, y compararlas con las prácticas existentes.

167. El Representante de la OEP respaldó las sugerencias del Presidente en lo relativo a la preparación de un cuestionario. El Representante sugirió además que, como primer paso, se redactara el texto del tratado sobre el estado de la técnica, y se analizaran las cuestiones prácticas en una etapa posterior.

168. El Presidente invitó a las delegaciones a examinar si debían incluirse en la labor del Comité otras cuestiones del contexto de las patentes e Internet.

169. La Delegación del Japón declaró que existían dos categorías de cuestiones en esa esfera. La primera incluía cuestiones de jurisdicción y derecho aplicable y, debido a su naturaleza intersectorial, se abordarían de mejor manera en un foro horizontal. La segunda categoría incluía cuestiones concretas de patentes, tales como la infracción de patentes en Internet. El SCP debía ocuparse de esas cuestiones. Una manera adecuada de avanzar sería, en primer lugar, determinar las cuestiones, y luego debatir en el SCP si exigían un cambio del marco jurídico internacional, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones intersectoriales.

170. El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones consideraba la publicación en Internet sólo como un caso especial de publicación, que podía abordarse en el marco de los principios tradicionales del derecho. Sin embargo, era necesario asegurar, permanentemente, que cualquier criterio de “estado de la técnica” en el proyecto de tratado tendría en cuenta la evolución reciente y futura de las tecnologías de la información. La Oficina Internacional distribuiría un cuestionario sobre las actuales prácticas nacionales y regionales en cuestiones relacionadas con Internet, en particular respecto de las publicaciones en Internet, y que incluiría preguntas sobre la infracción de patentes en Internet.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN

Tema 6 del orden del día: Labor futura

171. La Oficina Internacional declaró que el tema principal del orden del día de las próximas sesiones sería la armonización sustantiva del Derecho de patentes. A título indicativo, la próxima sesión se celebraría del 14 al 18 de mayo de 2001, e incluiría cinco días completos de debates. Al final de la sesión, se adoptaría un resumen del Presidente en el que figurarían sólo los resultados de los debates. Lo antes posible, de preferencia en la semana siguiente a la reunión, la Oficina Internacional distribuiría un proyecto de informe en inglés. Las versiones en español y francés se distribuirían en cuanto estuvieran disponibles. El plazo para formular comentarios comenzaría a contarse a partir de la distribución de las versiones en todos los idiomas. Se incorporaría cualquier comentario recibido durante ese período, y el informe final podría adoptarse en la sesión siguiente.

[Sigue el Anexo]