

OMPI



P/A/XXII/1

ORIGINAL : Inglés

FECHA : 20 de mayo de 1994

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(UNION DE PARIS)

ASAMBLEA

Vigésimo segundo período de sesiones (11° extraordinario)
Ginebra, 26 de septiembre a 4 de octubre de 1994

CONTINUACION DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA
PARA LA CONCERTACION DE UN TRATADO
DESTINADO A COMPLEMENTAR EL CONVENIO DE PARIS
EN LO RELATIVO A LAS PATENTES

Memorándum del Director General

1496K/LAN/

1. En abril de 1991, la Asamblea de la Unión de París decidió que la Conferencia Diplomática para la concertación de un Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes (denominados en adelante "la Conferencia Diplomática" y "el PLT", respectivamente), tendría lugar en dos partes (véase el documento P/A/XVII/2, párrafo 26).

2. Tal como se decidió, la primera parte de la Conferencia Diplomática tuvo lugar en La Haya en junio de 1991.

3. En septiembre de 1992, la Asamblea de la Unión de París decidió que la segunda parte de la Conferencia Diplomática tendría lugar en Ginebra del 12 al 30 de julio de 1993 (véase el documento P/A/XIX/4, párrafo 5).

4. En abril de 1993, como resultado de haberse recibido una solicitud por escrito del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Director General convocó la Asamblea de la Unión de París en período extraordinario de sesiones. En ese período de sesiones, la Delegación de los Estados Unidos de América explicó que no estaría en condiciones de continuar con la segunda parte de la Conferencia Diplomática, que había sido programada para julio de 1993, debido a una decisión tomada por la nueva Administración de los Estados Unidos de realizar una revisión completa del PLT, en particular en lo relativo al tema del primer solicitante, y como resultado del hecho de que el Presidente de los Estados Unidos de América aún no había nombrado a nadie para el cargo de Comisionado de Patentes y Marcas (véase el documento P/A/XX/1, párrafo 10).

5. En el período de sesiones de abril de 1993, la Asamblea de la Unión de París

i) decidió que la segunda parte de la Conferencia Diplomática, prevista para julio de 1993, fuera pospuesta;

ii) decidió que en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea de la Unión de París (20 a 29 de septiembre de 1993) se incluyera un tema relativo a la continuación de la Conferencia Diplomática;

iii) expresó particularmente a los Estados Unidos de América sus deseos y esperanzas de que la segunda parte de la Conferencia Diplomática pudiera realizarse lo antes posible en 1994 (véase el documento P/A/XX/1, párrafo 38).

6. En septiembre de 1993, la Asamblea de la Unión de París adoptó la decisión siguiente:

"La Asamblea de la Unión de París decidió no fijar una fecha, en su período de sesiones actual, para la continuación de la Conferencia Diplomática para la concertación de un Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes. Al mismo tiempo, pidió al Director General que convocase un período extraordinario de sesiones de la Asamblea de la Unión de París cuando opinase que el momento era oportuno para examinar la fijación de la fecha de la continuación de la Conferencia Diplomática."

(Véase el documento P/A/XXI/2, párrafo 24).

7. El 24 de enero de 1994, la Oficina Internacional fue informada, mediante un comunicado de prensa (se adjunta una copia como Anexo I del presente documento) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, de que "los Estados Unidos no tienen la intención de reanudar las negociaciones sobre un tratado destinado a armonizar las leyes sobre patentes del mundo en este momento. Mientras continúen otras negociaciones internacionales, mantendremos nuestro sistema de primer inventor, dejando abierta la opción de una armonización plena en materia de patentes en el futuro."

8. El Director General no ha convocado un período extraordinario de sesiones de la Asamblea antes de septiembre de 1994, debido a que opinaba que, a la luz de dicho comunicado de prensa, aún no había "llegado el momento para considerar el establecimiento de la fecha para la continuación de la Conferencia Diplomática" (véase el párrafo 6 *supra*) en tal período de sesiones. Opinaba que era necesario que los Estados miembros dispusieran de tiempo, hasta septiembre de 1994, ocasión en la que se reunirían varios de los Organos Rectores de la OMPI y de las Uniones administradas por la OMPI, incluyendo la Asamblea de la Unión de París, para abordar la cuestión de la continuación de la Conferencia Diplomática.

9. En opinión del Director General, para septiembre de 1994 habrá transcurrido suficiente tiempo para que los Estados miembros estén en condiciones de examinar la continuación de la Conferencia Diplomática, y para que la Asamblea de la Unión de París pueda adoptar decisiones al respecto.

10. Se opina que, con el fin de no perder el impulso para la armonización de las patentes a nivel mundial, la Asamblea debería decidir que se vuelva a convocar la Conferencia Diplomática tan pronto como sea prácticamente posible, por ejemplo, del 1 al 19 de mayo de 1995. Al mismo tiempo, con el fin de reforzar las perspectivas de acuerdo en la Conferencia Diplomática, la Asamblea debería decidir que, con sujeción a la confirmación formal por la propia Conferencia Diplomática, debería reducirse el ámbito del PLT que sería considerado por la Conferencia Diplomática -es decir, el ámbito de la "Propuesta Básica".

11. Se recuerda que, en septiembre de 1992, la Asamblea de la Unión de París ya acordó que, con sujeción a una decisión final de la propia Conferencia Diplomática, deberían suprimirse algunas disposiciones de la Propuesta Básica. Las disposiciones a suprimir eran el Artículo 10 (Sectores tecnológicos), el Artículo 19 (Derechos conferidos por la patente), el Artículo 22.1) (Duración de la patente: duración mínima de la protección), el Artículo 24 (Inversión de la carga de la prueba), el Artículo 25 (Obligaciones del titular de los derechos) y el Artículo 26 (Medidas de reparación en virtud de la legislación nacional) (véanse los documentos P/A/XIX/3, párrafos 7 y 8 y P/A/XIX/4, párrafo 18).

12. En el caso actual podría seguirse un enfoque similar. Algunas otras disposiciones, incluyendo en particular la disposición que hace obligatoria la eliminación del sistema del primer inventor (Artículo 9.2)), también podrían suprimirse de la Propuesta Básica. En otras palabras, la armonización en materia de patentes resultante de la adopción del PLT no sería "plena" y en consecuencia, podría permitir que los Estados Unidos de América participasen en el PLT de conformidad con la posición expresada en el comunicado de prensa mencionado.

13. Por lo que se refiere a la reducción real del ámbito del PLT, podrían examinarse las tres variantes siguientes (aun cuando la Asamblea podría desear examinar otras posibilidades).

14. En virtud de la Variante A, además de las disposiciones mencionadas en el párrafo 11 supra, las disposiciones que parecen ser más controvertidas del proyecto de PLT, y sólo esas disposiciones, serían eliminadas o reemplazadas por textos que previesen otro enfoque que el seguido en la Propuesta Básica existente, concretamente:

i) El Artículo 9.2) (Derecho a la patente: derecho cuando varios inventores realizan independientemente la misma invención), que establece la adopción obligatoria del principio del primer solicitante, sería reemplazado por una disposición permitiendo a cualquier Estado que en un momento determinado (por ejemplo, en el momento de la adopción del Tratado), siga el principio del primer inventor, que continúe haciéndolo, a condición de que los nacionales y los extranjeros sean objeto de igual trato en la aplicación de ese principio, tanto de jure como de facto (es decir, podría alegarse la evidencia de la invención incluso cuando la invención hubiese sido realizada en el extranjero), y a condición de que no continuase aplicándose la denominada doctrina Hilmer tal como existe en uno de los Estados que siguen el principio del primer inventor, como lo exige el párrafo 1)b) del Artículo 13 (Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado de la técnica),

ii) el Artículo 12 (Divulgaciones que no afectan a la patentabilidad (plazo de gracia)) sería suprimido,

iii) el Artículo 16 (Plazos para la búsqueda y el examen sustantivo) sería suprimido,

iv) el Artículo 20 (Usuario anterior) sería suprimido; se recuerda que, en septiembre de 1992, la Asamblea de la Unión París "tomó nota de la necesidad de que las delegaciones estuviesen preparadas para examinar la posible supresión del Artículo 20 en relación con la supresión (ya decidida) del Artículo 19" (Derechos conferidos por la patente) (véase el documento P/A/XIX/4, párrafo 18).

15. La Variante B sería la misma que la Variante A, con excepción de que, además, se suprimirían las siguientes disposiciones de la Propuesta Básica:

- Artículo 11 (Condiciones de patentabilidad)
- Artículo 13 (Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado de la técnica), quedando entendido, no obstante, que la doctrina Hilmer ya no podría seguir aplicándose, como se sugiere en la Variante A,
- Artículo 14 (Modificación o corrección de la solicitud)
- Artículo 17 (Cambios en las patentes)
- Artículo 18 (Revocación administrativa)
- Artículo 23 (Ejercicio de los derechos).

En otras palabras, las disposiciones sustantivas del PLT, en virtud de la Variante B y con sujeción a lo manifestado en relación con la Variante A con respecto al Artículo 9.2) y lo que se ha dicho anteriormente respecto del Artículo 13, quedarían limitadas a las disposiciones relacionadas en el párrafo 16 infra, y a los Artículos 15 (Publicación de la solicitud), 21 (Extensión de la protección e interpretación de las reivindicaciones) y 22.2) (Duración de la patente: fecha de comienzo de la duración).

16. En virtud de la Variante C, las disposiciones substantivas del PLT quedarían limitadas a los Artículos 2 (Definiciones), 3 (Divulgación y descripción), 4 (Reivindicaciones), 5 (Unidad de la invención), 6 (Identificación y mención del inventor; declaración relativa al derecho del solicitante), 7 (Reivindicación de prioridad tardía), 8 (Fecha de presentación) y 9.1) (Derecho a la patente: derecho del inventor).

17. El Anexo II del presente documento muestra en forma gráfica el contenido de la Propuesta Básica en virtud de cada una de las variantes expuestas en los párrafos 14 a 16 supra: cuando el número del artículo en cuestión figura en la columna correspondiente a una variante, dicho artículo se mantendría en esa variante, mientras que, cuando el número del artículo en cuestión sea reemplazado por el signo "--" en la columna correspondiente a una variante, dicho artículo sería suprimido de la Propuesta Básica en virtud de esa variante.

18. Debe tenerse presente que cualquier disposición suprimida en virtud de los párrafos anteriores no sería relegada para siempre del proceso de armonización en materia de patentes, ya que alguna de ellas, en una fase posterior, podría ser objeto de un Protocolo en virtud del Artículo 32 de la Propuesta Básica.

19. Se invita a la Asamblea de la Unión de París a examinar las variantes mencionadas en los párrafos 14 a 16 supra y a adoptar una decisión sobre la segunda parte de la Conferencia Diplomática.

[Sigue el Anexo I]

ANEXO I

(Traducción del comunicado de prensa PAT 94-3, de 24 de enero de 1994 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América:)

LOS ESTADOS UNIDOS DICEN "AHORA NO" A LA REANUDACION DE LAS CONVERSACIONES SOBRE ARMONIZACION EN MATERIA DE PATENTES

El Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Sr. Ronald H. Brown, anunció hoy que los Estados Unidos no tenían la intención de reanudar en este momento las negociaciones de un Tratado para armonizar las leyes de patentes del mundo. "Mientras continúen otras negociaciones internacionales, mantendremos nuestro sistema de primer inventor, aun cuando quede abierta la opción de una plena armonización en materia de patentes en el futuro", dijo el Secretario Sr. Brown.

En el núcleo de las conversaciones sobre la armonización en materia de patentes se encuentra el hecho de que los Estados Unidos deberían cambiar su sistema de primer inventor a un sistema de primer solicitante, el sistema de patentes que utilizan actualmente la mayoría de las naciones. El sistema del primer inventor concede la patente al inventor que haya probado la fecha más antigua de la invención; el sistema del primer solicitante concede la patente al inventor que presente el primero una solicitud de patente.

El Sr. Brown hizo observar que "el sistema del primer inventor nos ha sido útil en el pasado, y aun cuando los Estados Unidos puedan cambiar al sistema del primer solicitante en algún momento en el futuro, no estoy convencido de que, si se efectuase el cambio en este momento, no se beneficiasen de él suficientes pequeños inventores y contratistas".

Las conversaciones sobre la armonización en materia de patentes comenzaron hace ya una década y cerca de su finalización, en 1991, los Estados Unidos indicaron que tenían dificultades con el cambio al sistema del primer solicitante. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos celebró audiciones sobre la cuestión en octubre de 1993 y recomendó al Secretario Sr. Brown que no se efectuase el cambio en este momento.

24/1/94

[Sigue el Anexo II]

1500K/LAN/

SUGERENCIAS PARA UNA POSIBLE REDUCCION DEL ALCANCE DE LA PROPUESTA BASICA

	<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>	<u>Variante C</u>
Art. 1	Constitución de una Unión	1	1
Art. 2	Definiciones	2	2
Art. 3	Divulgación y descripción	3	3
Art. 4	Reivindicaciones	4	4
Art. 5	Unidad de la invención	5	5
Art. 6	Identificación y mención del inventor; declaración relativa al derecho del solicitante	6	6
Art. 7	Reivindicación de prioridad tardía	7	7
Art. 8	Fecha de presentación	8	8
Art. 9.1)	Derecho a la patente: derecho del inventor	9(1)	9(1)
Art. 9.2)	Derecho a la patente: derecho cuando varios inventores realizan independientemente la misma invención	---*	---*
Art. 10	Sectores tecnológicos	---**	---**
Art. 11	Condiciones de patentabilidad	11	---
Art. 12	Divulgaciones que no afectan a la patentabilidad (plazo de gracia)	---	---
Art. 13	Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado de la técnica	13***	---***
Art. 14	Modificación o corrección de la solicitud	14	---
Art. 15	Publicación de la solicitud	15	---
Art. 16	Plazos para la búsqueda y el examen substantivo	---	---
Art. 17	Cambios en las patentes	17	---
Art. 18	Revocación administrativa	18	---
Art. 19	Derechos conferidos por la patente	---**	---**
Art. 20	Usuario anterior	---****	---****
Art. 21	Extensión de la protección e interpretación de las reivindicaciones	21	---
Art. 22.1)	Duración de la patente: duración mínima de la protección	---**	---**
Art. 22.2)	Duración de la patente: fecha de comienzo de la duración	22(2)	---

[Continúa]

- * Véase, no obstante, el párrafo 14.i) del presente documento.
 ** Véase el párrafo 11 del presente documento.
 *** Véanse, no obstante, los párrafos 14.1) y 15 del presente documento.
 **** Véase el párrafo 14.iv) del presente documento.

	<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>	<u>Variante C</u>
Art. 23	Ejercicio de los derechos	23	--
Art. 24	Inversión de la carga de la prueba	--**	--**
Art. 25	Obligaciones del titular de los derechos	--**	--**
Art. 26	Medidas de reparación en virtud de la legislación nacional	--**	--**
Art. 27	Asamblea	27	27
Art. 28	Oficina Internacional	28	28
Art. 29	Reglamento	29	29
Art. 30	Solución de controversias	30	30
Art. 31	Revisión del Tratado	31	31
Art. 32	Protocolos	32	32
Art. 33	Procedimiento para ser parte en el Tratado	33	33
Art. 34	Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones .	34	34
Art. 35	Reservas	35	35
Art. 36	Notificaciones especiales	36	36
Art. 37	Denuncia del Tratado	37	37
Art. 38	Idiomas del Tratado: firma	38	38
Art. 39	Depositario	39	39

[Fin del Anexo II y del documento]