

OMPI



SCP/5/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 27 de noviembre de 2001

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Quinta sesión
Ginebra, 14 a 19 de mayo de 2001

INFORME

*aprobado por el Comité Permanente **

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su quinta sesión en Ginebra, del 14 al 19 de mayo de 2001.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Mongolia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Islámica del Irán, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y Venezuela (78).

* El párrafo 169 incorpora otro cambio más al informe aprobado en la sesión. Este cambio fue remitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina con el fin de aclarar su posición, y fue aceptado por el Presidente con posterioridad a la sesión.

3. Tomaron parte en la reunión en calidad de observador los representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Oficina Eurasiática de Patentes, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Comisión Europea (CE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (5).
4. Participaron en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de Agentes de Propiedad Industrial (ABAPI), Asociación Brasileña de la Propiedad Industrial (ABPI), Asociación de Abogados Americanos (ABA), 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), Asociación Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas (WASME), *Chartered Institute of Patent Agents* (CIPA), 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), Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC), Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI), Organización de Industrias de Biotecnología (BIO), Sociedad Internacional de Propiedad Intelectual (IIPS) y Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) (19).
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: “Orden del día” (SCP/5/1), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/5/2), “Proyecto de Reglamento y Proyecto de Directrices Prácticas del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/5/3), y “Resultados del cuestionario sobre divulgación de información en Internet y otras cuestiones relativas a Internet” (SCP/5/4).
7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta magnética. El presente informe resume los debates sin reflejar todas las observaciones realizadas.

DEBATE GENERAL

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

8. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, abrió la sesión en nombre del Director General, dando la bienvenida a los participantes. El Secretario del Comité Permanente fue el Sr. Philippe Baechtold (OMPI).

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

9. El proyecto de orden del día (documento SCP/5/1) se aprobó en la forma propuesta.

Punto 3 del orden del día: Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y Proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes

Debate general

10. En respuesta a una invitación del Presidente a informar al SCP acerca de la evolución reciente, en los Estados Unidos de América, de cuestiones tales como el principio del primer solicitante, la doctrina Hilmer y el requisito de la mejor manera, la Delegación de los Estados Unidos de América explicó que proseguían los debates con los círculos interesados, sobre la base de una comunicación publicada el 19 de marzo de 2001 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). La comunicación había dado origen a 45 respuestas, que ponían de manifiesto las opiniones más variadas, pero también una amplia base común. Las observaciones sobre algunas de las cuestiones que suscitaban mayor controversia, como el conflicto entre el primer inventor y el primer solicitante, la doctrina Hilmer y la aceptación del requisito de la “mejor manera”, confirmaban que aún existían profundas discrepancias en los Estados Unidos. Esos comentarios se publicaron en el sitio Web de la USPTO. Además, la Delegación dijo que esperaba poder trazar un panorama más claro acerca de esas cuestiones en la próxima sesión del SCP.

11. El Presidente sugirió que en una primera ronda de comentarios se abordara la cuestión del estilo de redacción y que, posteriormente, se examinara en detalle cada una de las disposiciones que figuran en los documentos SCP/5/2 y SCP/5/3, con miras a dar a la Oficina Internacional instrucciones claras para preparar documentos revisados que se presentarían a la próxima sesión del SCP.

12. La Oficina Internacional presentó los documentos SCP/5/2 y SCP/5/3 y explicó en detalle los antecedentes de las Variantes A y B que figuran en el primero de esos documentos. Además, explicó que en el documento SCP/5/3 no figuraban variantes porque su estilo de redacción dependería del que se utilizara para el proyecto de Artículos. Además, la Oficina Internacional destacó que con las variantes se quería llamar la atención del SCP respecto de ciertas ambigüedades, por ejemplo la cuestión de si una fecha de prioridad se aplicaba a una solicitud en su totalidad o, antes bien, a determinadas reivindicaciones de una solicitud. Sugirió que el SCP tratase esas cuestiones y las aclarase.

13. La mayoría de las delegaciones, con el respaldo de los representantes de dos organizaciones intergubernamentales y una organización no gubernamental, expresaron su apoyo a la Variante A, en principio, pero indicaron estar abiertas al diálogo y la idea de que el estilo de redacción debía tratarse artículo por artículo.

14. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por los representantes de dos organizaciones no gubernamentales, declaró que respaldaba el estilo utilizado en la Variante B, puesto que su lenguaje era más sencillo y directo. Además, la Delegación declaró que estaba dispuesta a apoyar una desviación de los textos existentes aún más radical que lo que indicaba el estilo utilizado en la Variante B. Otras tres delegaciones apoyaron la utilización de un lenguaje nuevo y directo.

15. Varias de las delegaciones que apoyaron la Variante A sugirieron que, de ser posible, se utilizara un lenguaje ya conocido análogo al del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), puesto que, en primer lugar, el futuro Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) debía examinarse en el contexto de esos tratados, que también debían incorporarse en la legislación nacional y

regional y, en segundo lugar, que debía evitarse la confusión con dichos tratados, que ocasionaría inseguridad jurídica. Una delegación observó también que el Comité no debería confundir la “seguridad jurídica” ofrecida por la redacción propuesta, con el simple “nivel de comodidad” con ese lenguaje, debido a su presencia en los convenios y leyes nacionales existentes. Otras delegaciones expresaron una opinión divergente puesto que, en primer lugar, el PLT y el PCT no obligaban a las futuras Partes Contratantes en lo relativo a cuestiones sustantivas del derecho de patentes y, en segundo lugar, ninguno de los tratados existentes lograba la plena armonización.

16. El Presidente resumió el debate de la manera siguiente: mientras que la mayoría de las delegaciones parecían privilegiar la Variante A, se opinó en general que los debates debían proseguir artículo por artículo. Además, parecían existir inquietudes acerca de la compatibilidad del futuro SPLT con el PLT y el PCT. Finalmente, las delegaciones expresaron el deseo de que se tuvieran en cuenta principios como los de claridad y de seguridad jurídica.

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

Proyecto de Regla 1: Expresiones abreviadas

17. El SCP decidió revisar esas disposiciones en una etapa ulterior, cuando se conocieran mejor el contenido de los proyectos de Artículos y del Reglamento.

Proyecto de Artículo 1bis: Solicitudes [y patentes] a las que se aplica el Tratado

18. La mayoría de las delegaciones apoyó la inclusión de una disposición a tono con el proyecto de Artículo 1bis. Algunas delegaciones, respaldadas por el representante de una organización intergubernamental, manifestaron la esperanza de que la Oficina Internacional examinara la redacción de esa disposición con el fin de lograr la compatibilidad con el Artículo 2 del PLT. En cuanto a una propuesta del representante de la OAPI en el sentido de que el proyecto de SPLT también debía abarcar los modelos de utilidad, el SCP acordó que el proyecto de Tratado debía limitarse a las patentes. En este contexto, una delegación señaló que, en el campo de los modelos de utilidad, habitualmente se aplicaba el principio de novedad relativa.

19. El SCP acordó también que debían tenerse en cuenta las solicitudes divisionales, en el proyecto de SPLT o en las Notas Explicativas. Una delegación propuso prever excepciones que correspondieran a ciertos tipos de solicitudes, como las solicitudes de reexpedición.

20. La mayoría de las delegaciones apoyó la inclusión del párrafo 1)ii), que figuraba entre corchetes. Dos delegaciones propusieron incluir esa disposición para garantizar que los mismos principios de patentabilidad se apliquen en las etapas anterior y posterior a la concesión, pero excluyendo de su alcance las cuestiones sobre infracción.

21. El Presidente resumió el debate de la manera siguiente: el SCP apoyó la inclusión del proyecto de Artículo 1bis, con sujeción a la inclusión de las solicitudes divisionales, pero dejando los modelos de utilidad fuera del alcance del proyecto de SPLT. Por lo que respecta al párrafo 1)ii), el SCP acordó que debería mantenerse sin corchetes, siempre y cuando las cuestiones sobre infracción se excluyeran del alcance de la disposición.

Proyecto de Artículo 2: Derecho a una patente

22. La mayoría de las delegaciones respaldó, en principio, la inclusión de una disposición sobre el derecho a una patente.

23. Una delegación, con el apoyo de los representantes de dos organizaciones no gubernamentales, indicó que el proyecto de Artículo 2, en particular junto con el proyecto de Artículo 19, planteaba la cuestión de la derivación impropia, que debía tratarse expresamente, de ser posible en el proyecto de Reglamento o las Directrices Prácticas. En este contexto, la Delegación observó también que para lograr una total armonización las Directrices Prácticas debían obligar a las Partes Contratantes, y propuso crear un subcomité que elaborara y modificara las Directrices Prácticas. El SCP postergó una decisión sobre esta última propuesta. Varias delegaciones se preguntaron si la expresión “derechohabiente” era adecuada, puesto que no cubría todas las situaciones, por ejemplo, cuando en ciertos sistemas el empleador pasaba a ser automáticamente el titular de los derechos de patente.

24. Una delegación sugirió que en el proyecto de Artículo 2 figurasen los principios, y en el proyecto de Regla 2 las excepciones.

Proyecto de Regla 2: Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 2

25. La mayoría de las delegaciones expresó el deseo de mantener una disposición en consonancia con el proyecto de Regla 2. Aunque algunas delegaciones plantearon la cuestión de que el proyecto de Regla 2 no lograba la armonización, pues dejaba una opción abierta para las Partes Contratantes, algunas otras delegaciones apoyaron la libertad que se dejaba a las Partes Contratantes con respecto a la regulación de las invenciones de los empleados. Según una delegación, ello podía aclararse en las Notas Explicativas. Varias delegaciones indicaron que la esencia del contenido del proyecto de Regla 2 debía desplazarse al proyecto de Artículo 2. Una delegación dijo que tal vez no fuera necesaria la Regla 2 si se modificara el Artículo 2, indicando que el derecho a la patente pertenecerá a un inventor salvo que el derecho ya se hubiera cedido o se considerase cedido por ministerio de la ley.

26. El Presidente resumió el debate declarando que en cuanto al proyecto de Artículo 2 y al proyecto de Regla 2 no había un real desacuerdo sobre la esencia del contenido y que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones teniendo en cuenta los comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 3: Contenido de la solicitud

27. La Oficina Internacional explicó que, en rigor, una disposición como el proyecto de Artículo 3 no era necesaria, en particular a la luz del vínculo entre el proyecto de SPLT y el PLT, que incorpora por referencia los requisitos del PCT relativos a la forma o el contenido. Por lo tanto, en la Variante A no figuraba disposición alguna sobre el contenido de una solicitud. Sin embargo, una disposición de esa índole podía resultar útil como base para ulteriores referencias a la descripción, las reivindicaciones y demás elementos del contenido de una solicitud, en el proyecto de SPLT, y una sugerencia se incluyó entonces en la Variante B.

28. Una delegación propuso que algunas referencias al Reglamento podían incluirse en el proyecto de Artículo 3, de manera que los proyectos de Artículo 5 y 6.3) podían resultar prescindibles. Una delegación sugirió insertar las palabras “para el examen” después de la

palabra “contener” en la frase introductoria, y otra delegación propuso que debía añadirse la fecha de su adopción a la referencia al PLT.

29. El SCP acordó que la Oficina Internacional debía examinar esas cuestiones al redactar nuevamente la disposición.

Proyecto de Artículo 4: Solicitudes extensas y directriz práctica

30. La Oficina Internacional explicó que el proyecto de Artículo 4 y la Directriz Práctica correspondiente se habían incluido para propiciar el debate sobre la necesidad de requisitos adicionales para las solicitudes especiales. Las dos delegaciones que hicieron uso de la palabra opinaron que, en general, no se trataba de una cuestión sustantiva y que esos requisitos adicionales, de haberlos, debían introducirse mediante una modificación del PLT. Una de las delegaciones expresó que los problemas que presentaran las “solicitudes complejas” deberían abordarse mediante la utilización del mecanismo más eficaz establecido en virtud del Artículo 7, en el que ya figura el concepto de “unidad de la invención”.

31. El Presidente concluyó que, a la luz del debate, y teniendo también en cuenta el proyecto de Artículo 19.2), el SCP no apoyaba el proyecto de Artículo 4, y que la disposición debía eliminarse de la próxima redacción del SPLT.

Proyecto de Artículo 5: Contenido y orden del contenido de la descripción

32. Una delegación, apoyada por otra, propuso que se consolidaran los proyectos de Artículos 3 y 5, y que en el proyecto de Artículo 3 se diera una referencia general al Reglamento, añadiendo las palabras “y cada uno de esos elementos debe figurar en el contenido y ser presentado en el orden previsto en el Reglamento”. Por consiguiente, no serían necesarias las palabras “por escrito”. Tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental, quien sugirió que se eliminaran las palabras “por escrito” en el marco de la presentación electrónica, se sumaron a la inquietud planteada por el Presidente respecto de esas palabras. Sin embargo, una delegación se manifestó a favor de mantenerlas. Otra delegación dijo que la disposición debía especificar el medio de comunicación, por ejemplo, papel o un medio electrónico. El representante de una organización intergubernamental sugirió que el estilo se armonizara con el PLT, en lo relativo a la forma de la solicitud presentada ante la oficina.

33. El representante de una organización no gubernamental declaró que la esencia del contenido del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3 ya figuraba en el PLT, puesto que éste incorporaba por referencia la Regla 5 del PCT. Si cabía considerar que el contenido de fondo del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3 eran de naturaleza sustantiva, bastaba que el SPLT se refiriese a la Regla 5 del PCT. Una delegación consideró necesario que el Comité encontrara una percepción común respecto de cuáles eran los requisitos de fondo y cuáles los de forma regulados en el PLT. La Delegación consideró que, en lo relativo a los requisitos de naturaleza formal del proyecto de Regla 3, correspondía hacer una referencia adecuada al PLT, y que los requisitos de naturaleza sustantiva debían figurar en disposiciones sustantivas siguientes. Declaró que el proyecto de Regla 3 no debía dar fundamentos para rechazar una solicitud. El representante de una organización no gubernamental opinó que el SPLT debía responder a las preguntas que no hallaban respuesta en el PLT ni el PCT. El representante de otra organización no gubernamental dijo que el proyecto de Artículo 5, por referirse al estilo de redacción de las solicitudes de patente, incluía cuestiones formales. Una delegación, al observar que el PLT no imponía requisitos

sustantivos, y que el Artículo 27.5) del PCT facultaba a las Partes Contratantes a determinar cualquier condición sustantiva de patentabilidad, declaró que lo más práctico sería referirse a las disposiciones del PCT y añadir requisitos adicionales, como la prohibición del requisito de la mejor manera. Una delegación declaró que la Regla 5 del PCT no se incorporaba por referencia en el PLT, puesto que el carácter técnico de la invención, etc., eran requisitos sustantivos. Dos delegaciones opinaron que el proyecto de Regla 3 debía abarcar elementos de la descripción, y que cualquier requisito sustantivo debía quedar cubierto por otras disposiciones.

34. La Oficina Internacional explicó los antecedentes de la negociación del PCT y del PLT. Analizó detenidamente dos puntos relativos a los requisitos sobre la forma o el contenido en el contexto del PCT. En primer lugar, parecía que había resultado eficaz el concepto de forma o contenido en el contexto del PCT. Esta disposición se había utilizado en numerosas ocasiones para persuadir a las Oficinas nacionales de que no impusieran demasiados requisitos a las solicitudes internacionales cuando entraban en la fase nacional. En segundo lugar, nadie sabía realmente qué abarcaban exactamente dichas palabras. Recordando los debates en el contexto del PLT, la Oficina Internacional declaró que dichas palabras se utilizaban porque habían resultado útiles en el contexto del PCT, aunque reconocía que había la posibilidad de que existieran algunas dudas en cuanto a su alcance exacto. Haciendo notar que no ofrecía ninguna opinión exhaustiva o erudita, la Oficina Internacional hizo referencia a las Actas de la Conferencia Diplomática sobre el PCT en relación con el Artículo 27.1), de la manera siguiente: “Los requisitos relativos a la forma y al contenido están previstos principalmente en los Artículos 3 (Solicitud internacional), 4 (Petitorio), 5 (Descripción), 6 (Reivindicaciones), 7 (Dibujos) y 8 (Reivindicación de prioridad), y en las Reglas pertenecientes a estos Artículos (principalmente en las Reglas 3 al 13 del PCT). Las palabras ‘forma o contenido’ se utilizan simplemente para poner de relieve algo que cae por su propio peso, a saber, que no se alude a requisitos de disposiciones sustantivas del derecho de patentes (criterios de patentabilidad, etc.)”. Por tanto, estaba claro que, en el momento en que se formuló este Tratado, quienes elaboraron y acordaron las notas eran de la opinión de que la forma o el contenido no suponía una cuestión del derecho sustantivo de patentes. En este contexto, la Oficina Internacional concluyó que la línea divisoria entre los requisitos de forma y los sustantivos no siempre resultaba nítida. Además, destacó la importancia de crear una interrelación impecable del SPLT con el PLT. Señaló que la esencia del contenido de los proyectos de Regla 3 y de Regla 4 no era exactamente la misma que en las disposiciones correspondientes del PCT.

35. En respuesta a una pregunta formulada por el Presidente sobre qué requisitos se consideraban sustantivos en el proyecto de Regla 3, el representante de una organización no gubernamental, con el apoyo de una delegación, indicó que la última frase del proyecto de Regla 3.1)iv) constituía un requisito sustantivo. Una delegación y los representantes de tres organizaciones no gubernamentales declararon que el carácter técnico de la invención, en el proyecto de Regla 3, constituía una cuestión sustantiva. Se sumaron a esta opinión una delegación y el representante de una organización intergubernamental, que respaldaron el mantenimiento de ese requisito en el SPLT, eventualmente en el proyecto de Artículo 15. El representante de una organización no gubernamental propuso que la Oficina Internacional estudiara la utilización de las palabras “tecnológicos” y “técnico”. Una delegación dijo que el proyecto de Regla 3.1)vii) se refería a un requisito de fondo. El representante de una organización no gubernamental señaló que el proyecto de Regla 3.1)vii) guardaba relación con el proyecto de Artículo 16.

36. Tras una sugerencia formulada por el Presidente, se acordó que la Oficina Internacional realizaría un estudio sobre la interrelación del proyecto de SPLT con el PLT.

37. Una delegación se preguntó si había coherencia entre los textos del proyecto de Artículo 5, que exigía que la descripción se presentara en un orden determinado, como prevé el Reglamento, y del proyecto de Regla 3.2)a) que ofrecía una opción en cuanto al orden. Otra delegación se manifestó a favor de mantener las palabras “en el orden”, en el proyecto de Artículo 5, puesto que el orden mencionado en el proyecto de Regla 3.1) era lógico.

38. El Presidente concluyó que la relación entre el proyecto de SPLT y el PLT, así como el PCT, debía seguir estudiándose en lo relativo a los requisitos de forma y de fondo.

Proyecto de Regla 3: Contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5

39. Se mantuvo un debate intensivo sobre la necesidad de los términos “tecnológicos” y “técnico” en el proyecto de Regla 3.1)i) y iii), respectivamente. Siete delegaciones respaldaron el mantenimiento de esas palabras, mientras que dos delegaciones y los representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales propusieron su eliminación. A este respecto, varias delegaciones hicieron referencia a las palabras “en todos los campos de la tecnología” del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que una delegación declaró que, a la luz de los antecedentes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, esas palabras no añadían ningún requisito de fondo adicional. Esta última delegación sugirió una expresión como “campo de actividades” o “campo de invención”. Esta opinión recibió el apoyo del representante de una organización no gubernamental, quien explicó que el objetivo principal de la frase del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC era asegurar que ningún miembro excluiría de la protección por patente las invenciones de ciertos campos.

40. Tres delegaciones y el representante de una organización intergubernamental sugirieron que se eliminara únicamente la palabra “tecnológicos” del punto i), pues una invención podía referirse a todas las esferas de actividad.

41. Una delegación sugirió que únicamente se eliminara el término “técnico” del punto iii), puesto que si se consideraba que *la totalidad* de una invención reivindicada era técnica, la invención sería objeto de protección por patente aunque el problema no fuese técnico. Sin embargo, otra delegación indicó que, si bien los efectos provechosos de la invención podían no ser técnicos, el problema debía tener un carácter técnico. Otra delegación objetó la referencia al “enfoque problema-solución”, en este contexto.

42. En respuesta a la sugerencia, formulada por una delegación, de desplazar una parte del proyecto de Regla 3 al Tratado, y a una inquietud planteada por otra delegación, la Oficina Internacional explicó que el texto estaba redactado de modo que los principios generales figuraran en el proyecto de Tratado, mientras que la mayoría de los detalles figuraba en el proyecto de Reglamento. Sin embargo, no por ello las disposiciones del proyecto de Reglamento podrían necesariamente modificarse con facilidad, puesto que podía exigirse una mayoría absoluta para revisar ciertas Reglas, de ser necesario.

43. El representante de una organización no gubernamental solicitó aclaraciones sobre el plazo para presentar a la oficina cada uno de los elementos previstos en el proyecto de Regla 3.1).

44. Por lo que respecta al proyecto de Regla 3.1)ii), una delegación se preguntó si ese punto cubría la práctica de ciertos países por la que los solicitantes deben presentar el estado de la técnica en una declaración de divulgación y, de ser así, si el proyecto de Artículo 19 contemplaría una sanción por incumplimiento. Dos delegaciones sugirieron que, en el texto en español, las palabras “*para la comprensión de la invención, así como para la búsqueda y el examen y, de preferencia,*” se reemplazaran por “*para la comprensión, búsqueda y examen sustantivo de la invención y, preferentemente*”.

45. Por lo que respecta al proyecto de Regla 3.1)iv), una delegación preguntó si era necesario que la disposición fuese tan detallada, y solicitó aclaración respecto de las palabras “biológicamente reproducible” y “tecnológicamente reproducible”. El representante de una organización no gubernamental indicó que debían incorporarse en el SPLT los requisitos del PCT relativos a listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, o al depósito de material biológico.

46. Una delegación y el representante de una organización no gubernamental acogieron con agrado la eliminación del requisito de la mejor manera, que figuraba en el proyecto de 1991.

47. El Presidente resumió el debate declarando que había opiniones diferentes sobre el requisito relativo a la índole “técnica” de una invención, y que la Oficina Internacional redactaría nuevamente las disposiciones, teniendo en cuenta los comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 6: Contenido, estilo y manera de presentación de las reivindicaciones

48. El Presidente observó que, en lo relativo al proyecto de Artículo 6 y el proyecto de Regla 4, la Oficina Internacional debía realizar un estudio sobre los requisitos de forma, por oposición a los requisitos de fondo tal como se examinó en el marco del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3.

49. Dos delegaciones y el representante de una organización no gubernamental propusieron que el proyecto de Artículo 6.1) y 2) se combinara con el proyecto de Artículo 12, y que el proyecto de Artículo 6.3) se combinara con el proyecto de Artículo 3. En vista de la importancia de establecer un conjunto único de normas, los representantes de dos organizaciones no gubernamentales declararon que el proyecto de SPLT debía estar plenamente en consonancia con el PCT, y que el Artículo 33 y las Reglas 5 y 6 del PCT debían incorporarse en las Directrices Prácticas del SPLT, en lugar de inventar una nueva regla. Esta orientación recibió el apoyo del representante de una organización intergubernamental. Al observar que el PCT no obligaba a las legislaciones nacionales de los Estados contratantes en lo relativo a las condiciones de fondo de patentabilidad, una delegación declaró que las legislaciones nacionales podían armonizarse gracias al SPLT y que el resultado podía entonces incorporarse al PCT. Otra delegación dijo que, puesto que el objetivo del SPLT era crear la mejor legislación y las prácticas más adecuadas, el PCT podía ponerse a tono con el SPLT mediante una reforma. El representante de una organización no gubernamental opinó que las disposiciones del PCT que no obligaban a los Estados contratantes en cuanto a las condiciones de fondo de la patentabilidad no eran pertinentes al SPLT.

50. El representante de una organización no gubernamental observó que en el proyecto de Artículo 6 se combinaban tres cuestiones, a saber, i) validez de las reivindicaciones; ii) forma/formato de las reivindicaciones; y iii) interpretación de la reivindicación. La cuestión de la validez se refería al proyecto de Artículo 6.2), que debía desplazarse al

proyecto de Artículo 19 y redactarse nuevamente de manera que pudiera dar respuesta a la pregunta acerca de cuándo era inválido el objeto de una reivindicación en una determinada solicitud, para incorporar la fecha de invalidez. El representante opinó que el requisito de que las reivindicaciones debían ser “claras y concisas” no debía constituir un fundamento de invalidez. En lo relativo a las palabras “individualmente como en su totalidad”, en el proyecto de Artículo 6.2), se preguntó si las reivindicaciones podían ser inválidas individualmente, si no eran concisas en su conjunto. En cuanto a la segunda cuestión, el representante respaldó el término “limitación”. Respecto de la tercera cuestión, el representante señaló el vínculo con el proyecto de Artículo 14. Indicó que la reivindicación debía interpretarse identificando cada una de las limitaciones que figuraban en ella, determinando su alcance sobre la base del fascículo de patente, y que el objeto reivindicado podía quedar definido por las limitaciones interpretadas de esa forma.

51. La Oficina Internacional observó que, mientras el PLT establecía un mecanismo por el que una única solicitud sería válidamente aceptada por todas las Partes Contratantes a los efectos de la presentación, el objetivo del proyecto de SPLT era permitir la preparación de una única solicitud a los efectos del examen sustantivo en todas las oficinas. Sin embargo, el debate reveló que existía una tercera categoría de requisitos que caía entre aquellas dos, y que se refería a los aspectos formales vinculados estrechamente con la esencia del contenido. Por ejemplo, durante el examen, una determinada estructura de las reivindicaciones o el contenido de la descripción podían no ser compatibles con los requisitos relativos a la estructura y el contenido, aunque se aceptaría que satisfacían los requisitos de una solicitud completa. Con estos antecedentes, a la luz del posible vínculo con el PCT, la Oficina Internacional sugirió que el proyecto de SPLT dispusiera también exigencias mínimas respecto de la tercera categoría de requisitos, de manera que hubiese uniformidad en los resultados de examen en todas las Partes Contratantes.

52. *Proyecto de Artículo 6.1).* Una delegación expresó su apoyo para que no se sometiera el proyecto de Artículo 6.1) a las sanciones previstas en el proyecto de Artículo 19. El representante de una organización intergubernamental sugirió que se eliminaran las palabras “[según lo estipulado en el Reglamento]”, mientras que el representante de otra organización intergubernamental propuso eliminar los corchetes que encierran esas palabras, pero mantener el texto.

53. *Proyecto de Artículo 6.2).* Una delegación preguntó si esta disposición podía interpretarse como que la oficina podía limitar el número de reivindicaciones y, dijo que de ser así, ello debía constar expresamente en la disposición. Otra delegación hizo suya esta opinión, declarando que ni en el PCT, ni en su legislación nacional, se encontraban disposiciones destinadas a rechazar reivindicaciones fundándose en el número de reivindicaciones. Aun reconociendo la libertad de los solicitantes para presentar la cantidad de reivindicaciones que quisieran, otra delegación declaró que la oficina debía estar facultada a limitar las reivindicaciones a un número razonable, en cada caso en particular. Sin embargo, tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental se opusieron a cualquier limitación del número de reivindicaciones. En respuesta a una pregunta formulada por dos delegaciones, una delegación explicó que en la Conferencia Diplomática de 1991, la delegación de su país había propuesto incluir la frase “tanto individualmente como en su totalidad”, puesto que algunas solicitudes contenían muchas reivindicaciones independientes, y cada reivindicación era clara y concisa, pero no quedaba claro si, de hecho, el número total de reivindicaciones era necesario. Sin embargo, esta disposición no facultaba a una oficina a limitar el número de reivindicaciones, sino sólo a eliminar las redundancias. El Presidente afirmó que, en su opinión, el objeto del proyecto de disposición no era permitir

a las Partes Contratantes plantear objeciones contra el número de reivindicaciones de una solicitud. Una delegación se manifestó a favor de eliminar las palabras “tanto individualmente como en su totalidad”.

54. Tres delegaciones indicaron que las palabras “claras” y “concisas” debían aclararse en el Reglamento y las Directrices Prácticas. Sin embargo, una delegación se preguntó si sería útil una definición de esas palabras, puesto que en la práctica podía variar según los distintos casos. El representante de una organización intergubernamental explicó que la prueba de que las reivindicaciones eran “claras y concisas” era importante a la luz de que la función de las reivindicaciones era definir el objeto para el que se solicitaba la protección, y que el significado de los términos utilizados en las reivindicaciones debía ser lo suficientemente claro como para que lo entendiera una persona del oficio.

55. El Presidente resumió el debate de la manera siguiente: el SCP respaldaba la reestructuración del proyecto de Artículo 6 a la luz del proyecto de Artículos 3 y 12, así como del proyecto de Artículo 19. Las palabras “claras y concisas” y “tanto individualmente como en su totalidad” debían aclararse con miras a la próxima redacción del proyecto de SPLT.

Proyecto de Regla 4: Detalles relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 6

56. Con respecto a las distintas palabras colocadas entre corchetes como alternativas, la Oficina Internacional explicó que, cuando correspondiera, se preveía utilizar el término “limitación”, que era más objetivo. Una delegación apoyó el uso de la palabra “limitación” en todo el proyecto de Regla. Cinco delegaciones respaldaron el uso de las palabras “características técnicas” en todo el proyecto de Regla. El representante de una organización no gubernamental se manifestó a favor de la eliminación de la palabra “técnicas”. Otra delegación solicitó que el término “limitación” se aclarara en las Notas.

57. *Proyecto de Regla 4.1).* El representante de una organización intergubernamental declaró que este párrafo se refería a un requisito de forma.

58. *Proyecto de Regla 4.2).* Dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental propusieron mantener la palabra “técnicas” y una delegación sostuvo que la palabra “técnicas” debería suprimirse. Sin embargo, otra delegación prefirió las palabras “elementos o etapas”, o “limitaciones”, antes que “características técnicas”, puesto que las reivindicaciones podían quedar definidas por elementos no técnicos, si bien la invención en sí misma debía ser técnica. Según la delegación, respaldada por otra delegación y por el representante de una organización no gubernamental, se trataba de una cuestión sustantiva en virtud del proyecto de Artículo 15. Una delegación propuso armonizar la terminología con la de la Regla 6.3 del PCT. Otra delegación, apoyada por el representante de una organización no gubernamental, sugirió las palabras “características técnicas o funcionales”. Otra delegación sugirió reemplazar las palabras “método de definición” en el título, por “forma de definir”.

59. El Presidente se preguntó si los párrafos 2) y 3) del proyecto de Regla 4 no se referían a la misma cuestión.

60. *Proyecto de Regla 4.3).* Una delegación manifestó preferir la palabra “elementos”, mientras que otra delegación respaldó la palabra “limitación”. Dos delegaciones manifestaron que esa redacción debería modificarse a fin de prohibir las “reivindicaciones de estructura única”.

61. Proyecto de Regla 4.4). Cinco delegaciones propusieron que las palabras “a elección del solicitante” se reemplazaran por “a elección de la oficina”, para facultar a sus oficinas a exigir reivindicaciones en la forma indicada en el punto i). Una delegación manifestó preferir la opción del punto i), pero reservó su posición. El representante de una organización intergubernamental declaró que, si bien estaba a favor de la opción del punto i), la oficina no debía imponer una manera de redactar las reivindicaciones, y respaldó el texto de la Regla 6.3.b) del PCT. Cuatro delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y tres organizaciones no gubernamentales apoyaron el texto tal como se lo propuso.

62. Una delegación pidió una aclaración acerca de las palabras “en que la mejora comprende”, del punto i). Tres delegaciones declararon que una reivindicación funcional con un único elemento no debería permitirse en virtud del punto ii).

63. Proyecto de Regla 4.5)a) y b). Los representantes de dos organizaciones no gubernamentales señalaron que las palabras “salvo que sea absolutamente necesario” se encontraban en la disposición correspondiente, es decir la Regla 6.2.a) del PCT. Una delegación, respaldada por el representante de una organización intergubernamental, opinó que podían darse casos en que era necesario incluir dibujos, gráficos o diagramas. Otra delegación dijo que debía permitirse una referencia a dibujos. Además, tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental declararon que debían permitirse las denominadas reivindicaciones generales. El representante de una organización no gubernamental apoyó la flexibilidad en lo relativo a la redacción de las reivindicaciones y en vista de una posible impugnación judicial en una etapa posterior. Una delegación sugirió que se mantuviera el término “técnicos”.

64. Proyecto de Regla 4.5)d). Una delegación, con el apoyo del representante de una organización no gubernamental, propuso desplazar esta disposición a las Directrices Prácticas.

65. Proyecto de Regla 4.6)a). Dos delegaciones y el representante de una organización no gubernamental declararon que resultaba demasiado acotado limitarse a la misma categoría. Ambas delegaciones pidieron aclaraciones acerca de las palabras “según sea el caso” y “misma categoría”.

66. Proyecto de Regla 4.6)b). Cuatro delegaciones indicaron que el examen de reivindicaciones dependientes múltiples que dependían a su vez de otras reivindicaciones dependientes múltiples era una carga demasiado intensa para las oficinas. Sin embargo, una delegación y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales apoyaron que se mantuviera el texto. En respuesta a una pregunta del Presidente, la Delegación de los Estados Unidos de América declaró que su Oficina había elaborado una práctica para tramitar en forma eficiente las reivindicaciones del tipo Markush.

67. Una delegación propuso la inclusión de las siguientes disposiciones relativas a las reivindicaciones independientes y categorías de reivindicaciones permitidas en el marco de la exigencia de unidad de la invención, en los párrafos 5bis) y 7):

“5bis) [Reivindicaciones independientes] a) Según la complejidad de la invención podrá haber distintas reivindicaciones, independientes y dependientes.

b) La reivindicación independiente garantizará la protección de la invención en la medida en que la invención pueda llevarse a cabo produciendo los mismos efectos técnicos y también conteniendo los nuevos elementos, delineados lo suficiente como para asegurar que pueda reproducirse el objeto de la invención.

c) Si la solicitud de patente se refiere a dos o más invenciones y se observa la unidad de la invención, se redactará una reivindicación para cada invención.

d) Toda reivindicación independiente podrá estar seguida por un número razonable de reivindicaciones dependientes que deberán remitir a ella y ampliar -o explicar- las características técnicas ya declaradas en la reivindicación independiente, o deberán introducir incorporaciones del objeto de la invención, siempre y cuando se observe la unidad de la invención.

7) [*Categorías de reivindicaciones permitidas en una invención unitaria*] Con sujeción al cumplimiento de la exigencia de unidad de la invención en una única solicitud de patente relativa a un grupo de invenciones podrán incluirse:

- i) reivindicaciones independientes de distintas categorías;
- ii) reivindicaciones independientes de la misma categoría;
- iii) reivindicaciones dependientes”.

68. El SCP acordó que la Oficina Internacional debía examinar atentamente esas cuestiones al redactar nuevamente las disposiciones.

Proyecto de Artículo 7: Unidad de la invención

Proyecto de Regla 5: Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 7

69. Una delegación manifestó su inquietud acerca de la facultad de utilizar el enfoque de “características técnicas especiales” con respecto a la unidad de la invención, enfoque que consideraba anticuado, en particular, en vista de las complejas solicitudes relativas, por ejemplo, a las secuencias genéticas, y otras solicitudes con múltiples incorporaciones y reivindicaciones. La delegación sugirió que se creara un grupo de trabajo para examinar una nueva norma para las solicitudes de patentes en los nuevos campos de la tecnología, que presentaría sus informes al SCP o a la Oficina Internacional. Respaldaron esta opinión cuatro delegaciones y el representante de una organización no gubernamental. Los representantes de varias organizaciones no gubernamentales, si bien comprendían las inquietudes antes mencionadas, expresaron que los preocupaba la posibilidad de desviarse de las normas generales en ciertos casos especiales, y se preguntaron si los casos de las solicitudes complejas no podían abordarse valiéndose de otros mecanismos, como la imposición de tasas o el requisito de que las reivindicaciones sean “claras y concisas”. Varias delegaciones no apoyaron la creación de dicho grupo de trabajo. Dos delegaciones señalaron que la exigencia de unidad de la invención no era una cuestión de complejidad ni de tasas, sino que se había establecido para que los terceros entendieran el alcance de la invención. En conclusión, el Presidente invitó a la Delegación de los Estados Unidos de América a facilitar al Comité mayores antecedentes e información detallada sobre la cuestión.

70. En cuanto a las dos variantes, varias delegaciones y representantes de organizaciones no gubernamentales respaldaron la Variante B y, en particular, una combinación de la Variante B con el párrafo 2) de la Variante A. Una delegación declaró que en el Reglamento o las Directrices Prácticas debían ajustarse los detalles sobre la base de las Instrucciones Administrativas del PCT. Una delegación y el representante de una organización no gubernamental se preguntaron si la exigencia de unidad de la invención era una cuestión de forma y, por lo tanto, si en el PLT se incorporaban por referencia disposiciones del PCT. Dos delegaciones se preguntaron si el proyecto de Artículo 19, que se refería al proyecto de Artículo 7, no contradecía el párrafo 2).

71. Por lo que respecta al proyecto de Regla 5.1), una delegación propuso sustituir las palabras “características técnicas” por las palabras “elementos o etapas” o “limitaciones”. Otra delegación sugirió eliminar las palabras “técnica” y “técnicas”, por no tratarse de una cuestión que debía abordarse en el marco del proyecto de Regla 5. El representante de una organización no gubernamental sugirió bien eliminar las palabras “técnica” y “técnicas”, bien reemplazarlas por las palabras “técnica o funcional”. Por otra parte, una delegación y los representantes de dos organizaciones intergubernamentales propusieron eliminar los corchetes que encierran las palabras “técnica” y “técnicas”. Otra delegación manifestó su oposición al examen de las “características técnicas especiales, expresando que un examen más valedero y eficaz debería centrarse en una evaluación de las invenciones reivindicadas como una “totalidad”.

72. Con respecto al proyecto de Regla 5.2), una delegación propuso insertar las palabras “cada una de” antes de las palabras “las invenciones se reivindicuen en reivindicaciones separadas”.

73. El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones estaban a favor de combinar las Variantes A y B y declaró que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones teniendo en cuenta los distintos comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 8: Definición del estado de la técnica

Proyecto de Regla 6: Puesta a disposición de público en virtud del Artículo 8

74. El Presidente observó que las cuestiones relativas a la fecha de prioridad y la invención reivindicada, examinadas anteriormente, también se relacionaban con este proyecto de Artículo. A este respecto, una delegación apoyó la inclusión de una disposición adicional que regulara los requisitos relativos al derecho a la prioridad. La delegación preguntó si debía hacerse referencia a la “fecha de prioridad de la solicitud”.

75. Una delegación apoyó la definición amplia de estado de la técnica del proyecto de Artículo 8, con sujeción a un plazo de gracia uniforme y otras excepciones. Otra delegación indicó que, aunque la legislación nacional de su país disponía una lista exhaustiva para el estado de la técnica, no se oponía a una definición amplia. En cuanto a la distribución de disposiciones entre el Tratado y el Reglamento, una delegación y los representantes de dos organizaciones intergubernamentales declararon que el proyecto de Artículo 8 debía incluir más contenido de fondo, del que actualmente figuraba en el proyecto de Regla 6. Otra delegación sugirió que el contenido de fondo del proyecto de Regla 6.1) podía incorporarse en el proyecto de Artículo 8.1), declarando que el estado de la técnica consistía en todo lo que se hubiese puesto a disposición del público “en cualquier forma”.

76. Catorce delegaciones y el representante de una organización intergubernamental se manifestaron a favor de la Variante A. Cinco delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y dos organizaciones no gubernamentales apoyaron la Variante B debido a la inclusión de la frase “con sujeción a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10”, y debido al vínculo entre el estado de la técnica y las reivindicaciones. La Delegación del Uruguay expresó su inquietud acerca del hecho de que la Variante B hiciera referencia a las reivindicaciones, y no a la solicitud en su conjunto.

77. Una delegación expresó preocupación por el trato uniforme que determinadas oficinas examinadoras aplican a las reivindicaciones dependientes. La delegación dijo que las reivindicaciones dependientes deberían considerarse simplemente como versiones “abreviadas” de las reivindicaciones independientes, y que cada reivindicación debería tratarse íntegramente en el examen.

78. Una delegación se preguntó si el texto de la Variante A abarcaba de manera adecuada el caso de reivindicación de varias prioridades. El representante de una organización intergubernamental señaló que, a ese respecto, la Variante B tampoco era completa, puesto que cada una de varias incorporaciones dentro de una reivindicación podía ser objeto de distintas fechas de prioridad. La Oficina Internacional explicó que la expresión “fecha de prioridad” no se encontraba en el Artículo 4 del Convenio de París. Antes bien, ese Convenio se refería a un plazo de prioridad para cada solicitud anterior mencionada en la reivindicación de prioridad. La Oficina Internacional consideró necesario aclarar palabras tales como “invención”, una “invención de una aplicación” o “una invención reivindicada” como para distinguir claramente entre cada reivindicación y cada incorporación de la reivindicación. Una delegación propuso utilizar las palabras “objeto de la reivindicación”, antes que “invención”. Tras algunos debates relativos al derecho a la prioridad a los efectos de definir el estado de la técnica, se llegó a la conclusión de que muchas oficinas, con independencia de su preferencia por la Variante A o la Variante B, consideraban cada reivindicación caso por caso. Sin embargo, una delegación expresó su inquietud acerca de una reivindicación única con varias fechas de prioridad. Hizo suyo este concepto el representante de una organización no gubernamental, quien instó a adoptar una norma armonizada. Con respecto a la prioridad, el representante de otra organización no gubernamental sugirió incluir una referencia al Convenio de París y al Acuerdo sobre los ADPIC.

79. Una delegación expresó su inquietud acerca de la palabra “información” en la Variante B, que no le resultaba familiar. Otra delegación se preguntó si la palabra “información” incluía una entidad física o una acción. El representante de una organización no gubernamental declaró que la recolección de información, incluyendo información por Internet y en el campo de los conocimientos tradicionales, era importante. Una delegación sugirió que el Reglamento y las Directrices Prácticas trataran la condición de estado de la técnica de la información divulgada en Internet.

80. Una delegación explicó que, a los efectos de determinar el estado de la técnica, con arreglo a la legislación de su país, no sólo la fecha, sino también la hora de divulgación era pertinente al juzgamiento de la novedad y la actividad inventiva. Una delegación, con el respaldo de otra, propuso establecer una norma unificada en el Reglamento o las Directrices Prácticas para determinar la fecha de publicación del estado de la técnica.

81. En cuanto al proyecto de Regla 6.1), una delegación sugirió colocar las palabras “el estado de la técnica reunirá las condiciones de tal cuando...” al comienzo del párrafo, puesto que esta disposición no debía considerarse como optativa. Una delegación propuso incluir

actos como “a la venta” y “oferta para la venta”, en el contexto de pérdida de los derechos cuando una invención se comercializó antes de la presentación de la solicitud.

82. Por lo que respecta a la forma de hacer accesible al público, una delegación, respaldada por otra, declaró que la “forma de hacer accesible al público” del proyecto de Regla 6.1) no equivalía a “poner a disposición del público”. La Delegación explicó que, con arreglo a la legislación nacional, se consideraba que una tesis doctoral en una biblioteca pública se había puesto a disposición del público, aunque nadie la hubiese consultado. Sin embargo, las invenciones conocidas por los colegas del inventor, pero no por terceros, no se consideraban como puestas a disposición del público. Otra delegación, apoyada por dos delegaciones, pidió aclaraciones acerca del significado de la palabra “público”, que podía interpretarse como un particular, y sugirió que se eliminaran las palabras “uno o varios miembros”. Una delegación sugirió que se profundizara la armonización en lo relativo a la “posibilidad razonable de que uno o varios miembros del público puedan tener acceso al mismo”. Otra delegación dijo que debían incluirse mayores detalles sobre la información indizada o catalogada. Dos delegaciones consideraron que la expresión “razonable” era demasiado subjetiva. Otra delegación dijo que una “posibilidad razonable” podía ser una “posibilidad jurídica de acceso” o una “posibilidad de acceso basada en el derecho”. El representante de una organización no gubernamental prefirió aplicar el examen relativo a la forma razonable de poner a disposición del público a una “persona del oficio”, y no al público en general. Una delegación dijo que la palabra “información” en el proyecto de Regla 6.2) podía reemplazarse por las palabras “estado de la técnica”.

83. Una delegación declaró que, puesto que no existían limitaciones geográficas a la definición de estado de la técnica, en el proyecto de Regla 6.3) debían figurar disposiciones detalladas sobre la documentación que respaldara o corroborara el estado de la técnica no escrito. Otra delegación también planteó sus inquietudes acerca de la divulgación oral en un país extranjero. El representante de una organización no gubernamental respaldó una norma objetiva más rigurosa para la divulgación oral en vista de la dificultad de presentar pruebas.

84. El Presidente resumió el debate de la manera siguiente: la mayoría de las delegaciones respaldaban la Variante A, si bien se reconocía que las disposiciones deberían abarcar debidamente las cuestiones relativas al derecho a la prioridad. La Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones teniendo en cuenta los comentarios recibidos, por ejemplo, la aclaración de las palabras “invenciones”, “objeto de las reivindicaciones”, “posibilidad razonable”, “información”, “uno o varios miembros” y “forma de hacer accesible al público”, así como la distribución de disposiciones entre el Tratado y el Reglamento. Además, el Presidente indicó que la Oficina Internacional podía preparar un cuestionario sobre la definición de estado de la técnica, destinado a recabar información sobre las prácticas nacionales y regionales, y sugerencias para una nueva redacción.

Proyecto de Artículo 9: Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica
Proyecto de Regla 7: Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 9

85. En cuanto a la Variante A del proyecto de Artículo 9, la Oficina Internacional sugirió la inserción de las palabras “Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 8”, en el comienzo de la frase, la inserción de las palabras “(primera solicitud)” después de “una solicitud”, en la primera línea, y la inserción de las palabras “a partir de la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, la fecha de prioridad de la primera solicitud”, después de “parte del estado de la técnica”, en la cuarta línea. En consecuencia, sugirió la eliminación de las

palabras “a partir de la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, la fecha de prioridad de la primera solicitud”, en la cuarta línea del proyecto de Regla 7.1)a).

86. Muchas delegaciones y el representante de una organización no gubernamental respaldaron la Variante A, en vista de las dificultades administrativas para tener acceso a las primeras solicitudes presentadas en países extranjeros, el plazo para la publicación de las primeras solicitudes, y la inseguridad jurídica. Tres delegaciones señalaron que en la Variante B debía tenerse en cuenta una referencia a una invención reivindicada. Una delegación observó que, habida cuenta de que la Variante B reflejaba un verdadero sistema mundial, el SCP debería examinarla con suma atención. Los representantes de dos organizaciones no gubernamentales se manifestaron a favor de que las primeras solicitudes constituyeran estado de la técnica con efecto mundial. Una delegación se preguntó si el efecto mundial de las primeras solicitudes no podría introducirse, como primer paso, a las solicitudes del PCT. El representante de una organización no gubernamental, interesado en contar con un sistema mundial sencillo e inequívoco de primer solicitante, observó que, en lugar de una publicación de 18 meses, si se publicaba una solicitud inmediatamente después de la fecha de presentación, todas las solicitudes presentadas anteriormente en todo el mundo podían tratarse como estado de la técnica publicado, a los efectos tanto de la novedad como de la no evidencia.

87. Una delegación señaló que el contenido íntegro de una primera solicitud debía determinarse en el momento de presentar la solicitud, y no debía incluir modificaciones posteriores de esa solicitud.

88. Una delegación y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales declararon que el proyecto de Artículo 9 y el proyecto de Regla 7 debían aplicarse también a la determinación de “no evidencia”, que actualmente se encontraba entre corchetes, puesto que no debían patentarse las variaciones evidentes respecto de invenciones patentadas anteriormente. De no ser así, un único acto de infracción podría ser objeto de varios juicios. Sin embargo, puesto que un inventor no tenía acceso a la información que figura en las primeras solicitudes, varias delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y dos organizaciones no gubernamentales apoyaron esa limitación únicamente para la determinación de la novedad.

89. En cuanto al proyecto de Regla 7.1)c), una delegación dijo que el resumen podía formar parte del “contenido íntegro” si lo preparaba el solicitante. El representante de una organización no gubernamental se preguntó si la inclusión de modelos de utilidad en el proyecto de Regla 7.1)d) chocaba con el principio de que el SPLT debía aplicarse únicamente a las patentes.

90. En cuanto a las solicitudes retiradas, abandonadas o rechazadas en virtud del proyecto de Regla 7.2), una delegación puso en duda la posibilidad de aplicar ese párrafo a los casos en que dichas solicitudes retiradas, abandonadas o rechazadas eran reactivadas y patentadas posteriormente en virtud de legislación nacional. Otra delegación propuso establecer una norma armonizada sobre cómo y cuándo un solicitante podía retirar su solicitud antes de la publicación.

91. Respecto del proyecto de Regla 7.3), una delegación pidió aclaraciones sobre el significado de “misma persona” y “misma invención”. En respuesta a la pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que las palabras “conceder válidamente” se referían al caso en que una patente concedida por la oficina fuese posteriormente invalidada

por un tribunal. El representante de una organización no gubernamental apoyó la inclusión del párrafo 3) que proporcionaría una salvaguardia para las divulgaciones propias. Sin embargo, una delegación y el representante de una organización no gubernamental no apoyaron esa disposición, porque se refería a un sistema de continuación en parte y podía producir inseguridad jurídica. El representante de otra organización no gubernamental dijo que si el proyecto de Artículo 9 y el proyecto de Regla 7 no correspondían a la no evidencia, podía eliminarse el párrafo 3).

92. El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones estaban a favor de la Variante A y que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente la disposición teniendo en cuenta, en particular, los puntos siguientes: la limitación geográfica, la limitación de la novedad en el proyecto de Regla 7, la inclusión de los modelos de utilidad y de las solicitudes internacionales del PCT como estado de la técnica, y el concepto de identidad de solicitantes.

Proyecto de Artículo 10: Divulgaciones que no afectan a la patentabilidad (plazo de gracia)

93. El Presidente declaró que la cuestión del plazo de gracia estaba relacionada con otras cuestiones que se examinarían más adelante. Tras algunas deliberaciones, el Presidente concluyó que el debate sobre este proyecto de Artículo debería limitarse a la información sobre las normas nacionales y regionales en vigor relativas al plazo de gracia.

94. Las Delegaciones de Azerbaiyán y del Canadá dijeron que su legislación preveía un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, para la información divulgada por el inventor. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que la legislación de su país disponía un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, y que abarcaba las divulgaciones hechas por terceros, así como la divulgación por el solicitante. Las legislaciones de la República de Moldova y de Rumania preveían un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, para la información divulgada por el inventor o su sucesor. Las legislaciones de Belarús, Kenya, Ucrania y los Estados miembros de la OAPI preveían un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación. La Delegación de la Argentina dijo que en su país se preveía un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, si correspondía. Las Delegaciones de la Federación de Rusia, Indonesia y Marruecos declararon que su legislación preveía un plazo de gracia de 6 meses previo la fecha de presentación. La Delegación del Japón explicó que en su país la legislación preveía un plazo de gracia de 6 meses previo a la fecha de presentación, para las divulgaciones hechas por el inventor mediante un experimento, en una presentación por escrito en una reunión científica, en una publicación impresa, en una exposición o por Internet. La Delegación de Venezuela explicó que el Pacto Andino preveía un plazo de gracia de 6 meses previo a la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, según correspondiera. La Delegación de Alemania dijo que, si bien en la actual Ley de Patentes no se preveía un plazo de gracia, la ley de modelos de utilidad disponía un plazo de gracia de 6 meses previo la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, según correspondiese.

95. La Delegación de Australia explicó que en su Gobierno había anunciado que introduciría un plazo de gracia de 12 meses a partir de la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, si existía consenso internacional. La Delegación de Chile dijo que su país preveía introducir un plazo de gracia de 6 meses.

96. El representante de una organización no gubernamental destacó la importancia del plazo de gracia para los inventores. El representante de otra organización no gubernamental observó que estaba aumentando el número de países que introducían un plazo de gracia en su legislación.

97. Una delegación observó que las intervenciones anteriores indicaban que contar con un extenso plazo de gracia constituía una práctica óptima, con prescindencia de otras cuestiones, incluso en países en los que se aplica el sistema de otorgar prioridad al primero en presentar la solicitud.

*Proyecto de Artículo 11: Divulgación completa en la solicitud [Variante A]
Idoneidad de la divulgación [Variante B]*

98. Si bien el texto de la Variante A les resultaba más familiar, muchas delegaciones expresaron su apoyo a la Variante B, que daba mayores detalles, como la experimentación indebida, el momento de la divulgación, nociones de claridad y concisión y una referencia a la invención reivindicada, y sugirieron la combinación de las Variantes A y B. A este respecto, una delegación, respaldada por otras dos, sugirió la estructura siguiente:

“1) A la fecha de presentación, la solicitud deberá ser clara y completa.

2) En la solicitud deberá divulgarse la invención.

3) Deberá ser clara y completa si, teniendo en cuenta la descripción, las reivindicaciones y los dibujos... [sigue el texto de la Variante B]”.

99. Una delegación señaló que el significado de la palabra “divulgación” de los proyectos de Artículos 11 y 12 era distinto del significado del proyecto de Artículo 10, que suponía revelar la información al público. Además, otra delegación pidió aclaraciones sobre el concepto de “divulgación” y su relación con las nociones de “descripción” y “reivindicación”. En respuesta, la Oficina Internacional explicó que la Variante B abarcaba la divulgación de una solicitud relacionado con el objeto de la reivindicación, y que redactaría nuevamente la disposición para evitar cualquier ambigüedad. Una delegación dijo que los requisitos de divulgación no eran pertinentes al análisis de la calidad de la descripción en sí misma. Otra delegación dijo que, en la Variante A, no quedaba claro si la palabra “divulgación” significaba una divulgación inicial en la fecha de presentación o una divulgación que incluyese modificaciones posteriores.

100. Dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental solicitaron aclaraciones acerca de la palabra “idónea”. Tres delegaciones pidieron aclaraciones acerca del significado de “experimentación indebida”. Una delegación declaró que la descripción escrita de la invención debía exponerse de una manera que manifestara la posesión por el solicitante de la invención reivindicada, a la fecha de presentación. Además, la Delegación dijo que en su país se estaba examinando la necesidad del requisito de la mejor manera. El representante de una organización no gubernamental declaró que su país se oponía a ese requisito.

101. El representante de una organización no gubernamental sugirió la inclusión de Directrices Prácticas del estilo de las Directrices para el Examen, del PCT. El representante de otra organización no gubernamental propuso incluir en el Reglamento o en las Directrices

Prácticas algunas disposiciones sobre la corrección de las listas de secuencias y una referencia a un depósito anterior de microorganismos.

102. Por lo que respecta al texto en español, una delegación dijo que la palabra “idoneidad”, en la Variante B, debía reemplazarse por la palabra “adecuación”. Otra delegación señaló que la traducción de las palabras “carried out”, en la Variante A, era “realizada”, mientras que la traducción de las palabras “made and used” en la Variante B, era “realizada y utilizada”.

103. El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones respaldaba una combinación de las Variantes A y B, y que la Oficina Internacional reexaminaría el proyecto, teniendo en cuenta los comentarios formulados.

Proyecto de Regla 8: Divulgación en virtud del Artículo 11

104. Por lo que respecta al punto i), tras algunos debates se acordó que la Oficina Internacional debía reexaminar la redacción a la luz de la divulgación en la reivindicación inicial. A este respecto, el representante de una organización no gubernamental dijo que las palabras “a los fines de la fecha de presentación” eran engañosas, y que las palabras “las reivindicaciones” debían remplazarse por las palabras “cualquier reivindicación”. En cuanto al punto ii), tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental sugirieron que se dieran más pormenores respecto de las palabras “experimentación indebida”, en el Reglamento o en las Directrices Prácticas. El representante de una organización no gubernamental sugirió la inserción de las palabras “en el momento de la presentación” después de las palabras “los conocimientos generales”.

Proyecto de Regla 9: Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 11

105. Tres delegaciones y el representante de una organización intergubernamental no apoyaron la segunda frase, que permitía la realización de un depósito con posterioridad a la fecha de presentación. Sin embargo, una delegación respaldó el texto existente, que ofrecía flexibilidad, e indicó que podía ser necesario presentar posteriormente pruebas que demostraran que en la fecha de presentación el solicitante tenía posesión del material biológicamente reproducible reivindicado. Otra delegación declaró que una referencia a la fecha de presentación debía reemplazarse por una referencia a la fecha de prioridad, de haberla. Una delegación solicitó aclaraciones sobre el significado de “una institución de depósito”. El representante de una organización no gubernamental propuso crear un vínculo con el Tratado de Budapest. Además, una delegación, apoyada por el representante de una organización no gubernamental, sugirió que el Reglamento o las Directrices Prácticas indicaran cuándo podía realizarse una corrección en el fascículo si intervenía un depósito.

106. El SCP acordó que la Oficina Internacional debía examinar esas cuestiones al redactar nuevamente las disposiciones.

Proyecto de Regla 10: Persona del oficio en virtud de los Artículos 11, 18 y 20.3)b) y las Reglas 3.2)b), 8, 9, 10, 11.1) y [2)], 13.3) y 14.2)

107. Una delegación dijo que el Reglamento o las Directrices Prácticas debían elaborar prácticas más detalladas. Otra delegación, apoyada por los representantes de una organización intergubernamental y dos organizaciones no gubernamentales, declaró que debían tenerse en cuenta los conocimientos de un grupo de personas, y que el nivel de

habilidad podía depender de la tecnología de que se tratase. Otra delegación sugirió que el principio básico del nivel de una persona del oficio podía referirse a una persona hipotética con un nivel promedio de experiencia. Los representantes de dos organizaciones no gubernamentales sugirieron la eliminación de las palabras “sin ser altamente especializado”. Una delegación opinó que era necesario conocer plenamente el campo pertinente, y no sólo poseer conocimientos generales. El representante de una organización no gubernamental consideró que un profesional común, “razonablemente versado” en la materia correspondiente, era una persona que conocía todo el estado de la técnica.

108. Una delegación dijo que una persona del oficio no debía estar relacionada con tecnología específica alguna, y que esa persona debía estar en condiciones de analizar la invención en forma independiente, teniendo en cuenta sólo el estado de la técnica. La delegación declaró que la persona del oficio debía considerarse como un especialista, y que los detalles debían figurar en las Directrices Prácticas o las Notas. El representante de una organización intergubernamental, apoyado por una delegación, también se manifestó a favor de contar con disposiciones detalladas en las Directrices Prácticas, con el fin de garantizar la flexibilidad, puesto que la definición de persona del oficio variaba mucho según cada caso. El representante dijo que no había referencia al estado de la técnica, es decir, si debía considerarse que una persona del oficio conocía el estado de la técnica tal como figura en el informe de búsqueda.

109. El Presidente resumió el debate diciendo que era necesario seguir aclarando los términos, y que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones, considerando la inclusión de requisitos detallados en las Directrices Prácticas.

Proyecto de Artículo 12: Relación de las reivindicaciones con la divulgación

110. Varias delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y una organización no gubernamental apoyaron la Variante A. Una delegación prefirió la Variante B debido a su alcance más amplio. Cinco delegaciones señalaron que la primera frase del proyecto de Artículo 13 era redundante, a la luz de la Variante A. En respuesta a la cuestión planteada por una delegación, la Oficina Internacional explicó que el objeto de la Variante B era expresar el hecho de que la reivindicación que había de redactarse debía estar fundada en la descripción, los dibujos y las reivindicaciones iniciales tal como se habían presentado. Respaldaron esta opinión dos delegaciones y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales. Además, otra delegación declaró que una divulgación incluida en las reivindicaciones presentadas inicialmente, pero no en la descripción, no debía producir consecuencias negativas, y que ello debía figurar en el proyecto de Artículo 14.

111. El representante de una organización no gubernamental dijo que la cuestión de “cuándo el objeto de una reivindicación en una solicitud estaba divulgado en forma idónea” debía encontrar respuesta en un único artículo. El representante sugirió que ese único artículo dispusiera que el objeto de una reivindicación en una solicitud se considerara como divulgado en forma idónea siempre y cuando la solicitud incluyera una descripción del objeto y permitiera a una persona del oficio realizar y utilizar el objeto sin que ocurriera experimentación indebida. Además, el representante señaló que la Variante A no guardaba coherencia con el Artículo 6 del PCT, que exigía que la reivindicación estuviese fundada “enteramente”. Una delegación se preguntó cómo esta disposición se adecua a las modificaciones y correcciones del proyecto de Artículo 20.3) y sugirió que las disposiciones tuvieran en cuenta la situación en el momento de la concesión.

112. Una delegación declaró que la reivindicación debería fundarse en la descripción, pero no en los dibujos, que únicamente tenían fines ilustrativos. En respuesta a una cuestión planteada por el Presidente, una delegación observó que correspondía incorporar las listas de secuencias y las listas de programas informáticos, y el representante de una organización intergubernamental sugirió que el proyecto de Artículo 12 prevea “la descripción, tal como dispone en el Reglamento”, que permitiría que el Reglamento abarcara esas otras listas. El representante de una organización no gubernamental declaró que la disposición debía englobar la divulgación total, incluyendo las listas de secuencias.

113. Una delegación, la legislación de cuyo país no exigía que la reivindicación estuviese fundada, sino que se valía del requisito de divulgación suficiente para rechazar las reivindicaciones demasiado amplias, objetó la diferencia entre ambos requisitos. En su opinión, si el requisito de que estuviese fundada limitaba el alcance de la reivindicación, la segunda frase de la Variante B del proyecto de Artículo 13 era necesaria como salvaguardia. Una delegación señaló que en su legislación nacional el requisito de que la reivindicación estuviese fundada no justificaba la revocación.

114. Por sugerencia de una delegación, el Presidente propuso que la Oficina Internacional reexaminara la posibilidad de sustituir las palabras “Las reivindicaciones” por “La reivindicación”, “Cada reivindicación”, “Una reivindicación” o “Toda reivindicación”. En cuanto a las palabras “la descripción y los dibujos” varias delegaciones sugirieron modificaciones, por ejemplo, “la descripción y/o los dibujos”, “la descripción y, de ser necesario, el dibujo” y “la descripción y los dibujos, de haberlos”.

115. El representante de una organización intergubernamental, respaldado por una delegación, dijo que la disposición debía establecer que las reivindicaciones debían basarse en la descripción y que todo lo que se mencionaba en las reivindicaciones debía divulgarse en la descripción y los dibujos.

116. El representante de una organización no gubernamental dijo que, en el texto en francés, debía utilizarse la palabra “*supportées*” en lugar de “*étayées*”.

117. El Presidente resumió el debate de la manera siguiente: la mayoría de las delegaciones consideraba importante incluir el proyecto de Artículo 12 en el SPLT. Se plantearon interrogantes acerca de la relación de las reivindicaciones con la descripción, los dibujos, y con los tipos especiales de divulgaciones, tales como las listas de secuencias, así como con la cuestión de cuando debería aplicarse el requisito relativo al fundamento. La disposición debía reexaminarse a la luz de los proyectos de Artículo 13, Variante B, y 11. Además, debían tenerse en cuenta las modificaciones y correcciones previstas en el Artículo 20.3) para la próxima redacción que prepararía la Oficina Internacional.

Proyecto de Artículo 13: Alcance de las reivindicaciones

118. A la luz del debate sobre el proyecto de Artículo 12, la Oficina Internacional observó que la primera frase relativa a la divulgación podía examinarse conjuntamente con el proyecto de Artículo 12, y que la segunda frase relativa a la interpretación de las reivindicaciones podía examinarse junto con el proyecto de Artículo 14.

Proyecto de Artículo 14: Alcance de la protección [Variante A]

Interpretación de las reivindicaciones [Variante B]

Proyecto de Regla 11: Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 14

119. Una delegación observó que la interpretación de la reivindicación y el alcance de las reivindicaciones se referían a dos propósitos: determinar la patentabilidad y determinar si existía infracción. Esos dos propósitos suponían procedimientos diferentes en distintos contextos; por ejemplo, la doctrina de los equivalentes y el impedimento por limitación de las reivindicaciones, relacionados únicamente con las infracciones. La Delegación no se manifestó a favor de que se incluyeran en el SPLT cuestiones concernientes a las infracciones, pero no se opuso a que se prosiguieran los debates sobre estas cuestiones en el seno del SCP. En cuanto a la interpretación y al alcance de las reivindicaciones a los fines de determinar la patentabilidad, la Delegación consideró necesario contar con normas más detalladas. Por ejemplo, la redacción de las reivindicaciones debía facilitar la base primaria de la interpretación, mientras que la descripción y los dibujos debían conformar una base secundaria para aclarar las ambigüedades; las palabras utilizadas en las reivindicaciones debían interpretarse de conformidad con su significado normal, a menos que estuvieran expresamente definidas; y debían preverse procedimientos de interpretación de reivindicaciones para tipos especiales de reivindicaciones, tales como las reivindicaciones en las que se explican el medio y la función, las reivindicaciones en las que se explica el proceso de obtención del producto, y las reivindicaciones en las que se explica la utilización. La Delegación observó que el proyecto de Artículo 14.1) podía constituir el principio básico, y el proyecto de Regla 11.1) y 4) podía dar detalles más específicos. Además, el proyecto de Regla 11.2) debía redactarse nuevamente como excepción, teniendo en cuenta las distintas prácticas existentes.

120. Una delegación, con el apoyo del representante de una organización intergubernamental, dijo que las Variantes A y B no eran verdaderas variantes, puesto que la interpretación de las reivindicaciones a los fines del examen y la determinación de los derechos eran cuestiones diferentes. La delegación, respaldada por el representante de una organización no gubernamental, propuso centrar la atención en las cuestiones anteriores a la concesión, y mantener la segunda frase del proyecto de Artículo 13. La Oficina Internacional observó que precisar que la distinción se refiere a patentabilidad/validez e infracción, y no a antes de la concesión y después de la concesión, aclararía las cuestiones que se están examinando para una futura nueva redacción. Una delegación opinó que, si bien los equivalentes y el alcance de las reivindicaciones se relacionaban con la infracción, no podían separarse de las cuestiones de validez y, por lo tanto, proponía examinarlos conjuntamente.

121. Varias delegaciones y representantes respaldaron la Variante A y, en particular, estuvieron a favor de la inclusión de los equivalentes en el párrafo 2). Una delegación sugirió que se eliminaran las palabras “que sean equivalentes a los elementos expresados en las reivindicaciones”, del párrafo 2).

122. Una delegación manifestó su preferencia por la Variante B con la palabra “divulgación”, puesto que la Variante A se refería a la interpretación, posterior a la concesión, del alcance de la protección. La Delegación sugirió la inclusión de “por la patente o la solicitud publicada”, en los párrafos 1) y 2) de la Variante A. El representante de una organización intergubernamental sugirió la eliminación de las palabras “que deberán interpretarse a la luz de la descripción y los dibujos”, del párrafo 1) de la Variante A. El representante dijo que el párrafo 2) de la Variante A no tenía razón de ser y consideró adecuadas, en la Variante B, las palabras “la descripción, los dibujos”, puesto que la

interpretación de la reivindicación no podía depender de las reivindicaciones, que formaban parte de la divulgación.

123. El representante de una organización no gubernamental declaró que el proyecto de SPLT debía ocuparse tanto de cuestiones de validez como de cuestiones de patentabilidad previas a la concesión. El representante propuso volver a redactar las disposiciones como artículos relativos a cuestiones de interpretación de la reivindicación, es decir, un artículo relativo a la interpretación de la reivindicación para las patentes y otro a cuestiones relacionadas con la interpretación de la reivindicación para las reivindicaciones de las solicitudes en trámite. Por ejemplo, el primer artículo exigiría utilizar la divulgación para interpretar la reivindicación de patente y tener en cuenta las declaraciones realizadas por el solicitante durante el procedimiento de solicitud, el estado de la técnica analizado durante el examen y también los equivalentes. Todo ello a diferencia del segundo artículo, que identificaría cada limitación de la reivindicación, determinaría el alcance literal sobre la base de la divulgación comprendida por una persona del oficio y definiría el alcance de la reivindicación.

124. En cuanto a la Variante B, una delegación señaló que la referencia al estado de la técnica debía reemplazarse por una referencia a los conocimientos generales. El representante de una organización no gubernamental se opuso a la inclusión del estado de la técnica en esta disposición.

125. Una delegación con el apoyo de otra delegación, declaró que resultaría más claro combinar en un solo artículo los Artículos 4 y 21 del proyecto de 1991.

126. En lo relativo al proyecto de Regla 11.1), el representante de una organización no gubernamental respaldó la inclusión de esas disposiciones. Una delegación dijo que, en el texto en francés, la palabra “*certitude*” era anticuada. Otra delegación sugirió la inclusión de disposiciones sobre la interpretación de las reivindicaciones que explican los medios y la función.

127. En cuanto al proyecto de Regla 11.2) la sugerencia de una delegación de reemplazar la palabra “y”, en la cuarta línea, por la palabra “o” recibió la oposición de otra delegación. Una tercera delegación dijo que la prueba de evidencia debía aplicarse a la evaluación tanto de “la misma función”, como de “el mismo resultado”.

128. Una delegación propuso reemplazar el título del proyecto de Regla 11.3) por “Impedimento por limitación de las reivindicaciones” y se preguntó si “declaraciones anteriores” incluía las modificaciones de la solicitud.

129. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: la Variante A recibió más apoyo que la Variante B, y se señaló que las dos variantes abordaban cuestiones distintas. En una redacción posterior deberían examinarse atentamente la estructura de las disposiciones, así como la disposición relativa a los equivalentes, en cuanto a las cuestiones de validez e infracción. Existían opiniones divergentes sobre los detalles relativos a los equivalentes.

Proyecto de Artículo 15: Materia patentable

130. El Comité respaldó unánimemente la inclusión en el SPLT de una disposición sobre materia patentable.

131. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra consideraron que esta disposición era muy importante. Por lo tanto, se sugirió que la mayoría de su contenido se incluyera en el proyecto de Tratado. Muchas delegaciones estuvieron a favor de que el proyecto de Tratado contemplara principios básicos o condiciones fundamentales, y que los detalles o las aclaraciones figuraran en el proyecto de Reglamento. Este enfoque daría flexibilidad para adaptarse al desarrollo futuro de la tecnología. El Presidente, con el respaldo de una delegación y del representante de una organización no gubernamental, sugirió que el proyecto de Tratado estableciera principios básicos y el proyecto de Reglamento contemplara las exclusiones. Una delegación señaló que la verdadera cuestión no era la distribución de las disposiciones entre el proyecto de Tratado y el proyecto de Reglamento, sino la modificación futura de las disposiciones en cuestión. La delegación explicó que podía lograrse flexibilidad si el proyecto de Reglamento contaba con disposiciones que previeran la unanimidad para su modificación, o el proyecto de Tratado contemplaba la posibilidad de modificación por la Asamblea. Esta opinión recibió el respaldo de otras dos delegaciones, que sugirieron que las disposiciones debían encontrarse en el Tratado, con sujeción a las modificaciones por la Asamblea. Sin embargo, otra delegación, respaldada por una tercera delegación, declaró que esta disposición, de gran importancia, únicamente debía ser objeto de revisión por una Conferencia Diplomática. Otra delegación expresó su inquietud acerca del hecho de que la Asamblea estuviera en condiciones de tomar una decisión en nombre de países que no estaban presentes.

132. Una delegación declaró que para satisfacer el requisito de ser materia patentable la invención debía prever una aplicación práctica con un resultado útil, concreto y tangible, pero no debía exigirse que tuviera carácter técnico. La Delegación explicó que este enfoque permitía flexibilidad para los nuevos campos de la tecnología, aun prohibiendo la concesión de patentes respecto de ideas abstractas. Esta opinión recibió el apoyo de los representantes de seis organizaciones no gubernamentales, que consideraron importante contar con flexibilidad para el desarrollo tecnológico futuro. Otra delegación explicó que en la legislación nacional de su país una invención se definía como una idea técnica que se valía de una ley de la naturaleza. Por consiguiente, las teorías científicas, los métodos matemáticos, los métodos de pensamiento y los métodos para realizar actividades comerciales, *como tales*, no se consideraban materia patentable. En lo relativo a las invenciones relacionadas con los programas informáticos, la delegación dijo que un programa informático almacenado en un medio, así como un programa informático en el que la información tratada estaba incorporada en la reivindicación mediante elementos de soporte físico, eran materia patentable. La delegación opinó que el detalle de esas prácticas debía preverse en el proyecto de Reglamento. Tres delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y una organización no gubernamental declararon que la invención debía tener un carácter técnico. El representante de una organización no gubernamental dijo que el título “materia patentable” era confuso, puesto que las cuestiones en juego en este proyecto de Artículo eran tanto las condiciones que debían reunirse para la concesión de una patente como la utilidad suficiente de las invenciones reivindicadas.

133. En cuanto a las invenciones relacionadas con programas informáticos, el representante de una organización intergubernamental aclaró que, en relación con la reciente revisión del Convenio sobre la Patente Europea, la Conferencia de Revisión había considerado prematuro eliminar los programas informáticos de la lista de excepciones del Convenio, puesto que la Comisión Europea estaba preparando un proyecto de Directiva. El representante de la OEP confirmó que si bien la decisión se había postergado, el debate seguía vigente, y que las invenciones relacionadas con las computadoras, pero no los programas informáticos en sí, podían ser patentables en determinadas circunstancias.

134. Una delegación señaló que los debates relativos a la propiedad intelectual y el acceso a los recursos genéticos habían comenzado en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Otra delegación recordó la disposición transitoria para ciertas patentes de productos, en el Acuerdo sobre los ADPIC. El representante de una organización no gubernamental, con el respaldo del representante de otra organización no gubernamental, declaró que los requisitos relativos a la materia patentable y la aplicación y uso de esa materia eran cuestiones diferentes y que las legislaciones sobre patentes no eran los instrumentos adecuados para reglamentar dicho uso.

135. Una delegación expresó la posición que el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC no era necesariamente un fundamento para exigir que las invenciones tuvieran carácter técnico. Varios países instaron a la cautela antes de introducir el lenguaje del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que actualmente se lo estaba examinando. El representante de una organización no gubernamental dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC podía ser un punto de partida, pero que el proyecto de SPLT no debía limitarse a disponer requisitos mínimos.

136. El representante de una organización no gubernamental señaló que la cuestión de la materia patentable se relacionaba con el requisito de aplicabilidad (utilidad) industrial.

137. En cuanto a las palabras colocadas entre corchetes, una delegación se manifestó a favor de la palabra “representar”, que abarcaría la totalidad de la invención reivindicada, mientras que otra delegación respaldó la palabra “contener”.

138. Una delegación sugirió colocar este proyecto de Artículo antes del proyecto de Artículo 8.

139. El Presidente concluyó que el SCP acordaba incluir en el SPLT una disposición sobre la materia patentable y que, a la luz de la importancia de esta disposición, la mayoría respaldaba la inclusión de la mayor parte del contenido de fondo en el Tratado. En cuanto al requisito relativo al “carácter técnico” de una invención, en el SCP las opiniones estuvieron divididas. Debían seguirse examinando las excepciones a la materia patentable, así como un mecanismo para modificar en el futuro las disposiciones correspondientes.

Proyecto de Artículo 16: Aplicabilidad/utilidad industrial

Proyecto de Regla 12: Definición de “Industria” en virtud del Artículo 16

140. La Oficina Internacional explicó que, de hecho, el propósito de la Variante B era eliminar el requisito de aplicabilidad/utilidad industrial, e incluir el tema al que se refiere habitualmente este requisito en otros artículos, como el que trata de la materia patentable.

141. Una delegación se manifestó a favor de la Variante A, con las palabras “ser de una utilidad específica, considerable y creíble”, puesto que se corría el riesgo de que las palabras alternativas produjesen un efecto de autolimitación para la innovación, en el futuro. El representante de una organización no gubernamental expresó su apoyo a una definición funcional, como la de “utilidad creíble”. El representante de otra organización no gubernamental apoyó la separación entre la utilidad, que sólo el solicitante podía establecer, y las condiciones que debían reunirse para obtener la protección. Por otra parte, varias delegaciones y el representante de una organización intergubernamental prefirieron la Variante A, con las palabras “ser producida o utilizada en todo tipo de industria”.

142. Una delegación sugirió reemplazar las palabras “todo tipo de industria” por “cualquier campo de actividad” e incluir en el proyecto de Reglamento una referencia al Convenio de París. Además, la Delegación propuso incluir lo siguiente en las Directrices Prácticas: i) si la función de la invención se manifiesta claramente, ii) si en la solicitud se ha divulgado la necesidad de la invención, iii) si el medio tecnológico cumple la función declarada. Otra delegación sugirió mantener el concepto de aplicabilidad industrial e incluir las palabras “o satisfacer la condición de utilidad”. El representante de una organización intergubernamental propuso que ambos textos entre corchetes se incluyeran en el proyecto de Regla 12, puesto que la invención debía poder utilizarse en la industria y también tener uso práctico en cualquier esfera de actividad.

143. Una delegación sugirió seguir examinando la Variante B, puesto que cualquier requisito previsto en el proyecto de Artículo 16 podía tratarse en otras disposiciones, como las que se refieren a la materia patentable o al requisito de divulgación suficiente. Esta opinión recibió el respaldo de varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales, uno de los cuales dijo que los requisitos relacionados con la materia patentable no debían quedar escondidos en el proyecto de Artículo 16. En respuesta a una inquietud planteada por dos delegaciones con respecto a los descubrimientos e invenciones en el campo de la biotecnología, por ejemplo, las secuencias de genes, otra delegación dijo que esa cuestión debía examinarse en detalle. El representante de una organización intergubernamental indicó que el requisito de aplicabilidad industrial no revestía gran importancia en la práctica, puesto que en lugar de aquél podían imponerse los requisitos relativos a la materia patentable. Sin embargo, el representante no pudo dar una opinión definitiva sobre la importancia de la aplicabilidad industrial para las invenciones biotecnológicas.

144. En cuanto a la estructura de los artículos, tres delegaciones sugirieron que el proyecto de Artículo 15, como el Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, prevea requisitos relativos a la materia patentable, la aplicabilidad industrial, la novedad y la actividad inventiva. En respuesta, la Oficina Internacional aclaró que el proyecto de Artículo 15 trataba sólo de las condiciones de patentabilidad, mientras que el Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC trataba de ese tema y también de las demás cuestiones mencionadas. Una delegación, respaldada por el representante de una organización intergubernamental, sugirió que, a la luz del proyecto de Artículo 19, el proyecto de Artículo 16 se redactara nuevamente utilizando términos relativos a una condición de patentabilidad, antes que a una definición de aplicabilidad/utilidad industrial.

145. El representante de una organización no gubernamental, observando la nota de pie de página N° 5 del Acuerdo sobre los ADPIC, declaró que el requisito relativo a la aplicabilidad industrial no era más riguroso que el de utilidad. Una delegación propuso que la esencia del contenido de esa nota se incluyera en el Reglamento o en las Directrices Prácticas.

146. El Presidente resumió el debate declarando que, si bien la mayoría de las delegaciones apoyaban la Variante A con las palabras “ser producida o utilizada en todo tipo de industria”, el debate ponía en evidencia distintas prácticas nacionales y opiniones divergentes, y que la relación entre los proyectos de Artículos 15 y 16 debían seguir analizándose.

Proyecto de Artículo 17: Novedad

147. La mayoría de las delegaciones, con el apoyo de los representantes de tres organizaciones intergubernamentales, se pronunció a favor de la Variante A, mientras que

varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales expresaron su preferencia por la Variante B, por considerarla más precisa.

148. No obstante, muchas de las delegaciones que hicieron uso de la palabra dijeron que podía estudiarse la posibilidad de combinar las dos Variantes. Por ejemplo, varias de las delegaciones a favor de la Variante A indicaron que preferían las palabras “invención reivindicada” de la Variante B a la palabra “invención” de la Variante A. Una delegación propuso que se utilizara la Variante A en el proyecto de SPLT y se mantuviera la Variante B en el Reglamento. El representante de una organización no gubernamental propuso que se tomara como referencia el PCT en lugar de establecer una norma diferente en relación con la novedad en el proyecto de SPLT.

149. Una delegación, respaldada por otra delegación, propuso que se incluyera una disposición en cuanto a la pérdida de derechos, lo que incitaría a los solicitantes a divulgar su invención lo antes posible. A esa propuesta se opusieron dos delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y de una organización no gubernamental. La propuesta de introducir una disposición en materia de uso médico secundario, formulada por una delegación y respaldada por una organización intergubernamental, no obtuvo mayor apoyo.

Proyecto de Regla 13: Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 17

150. *Proyecto de Regla 13.1).* Dos delegaciones se pronunciaron a favor de introducir una disposición en virtud del proyecto de Regla 13.1), pero otra delegación afirmó que esta disposición debía incluirse más bien en el contexto del proyecto de Artículo 11 sobre divulgación.

151. *Proyecto de Regla 13.2).* Las delegaciones partidarias de la Variante A del proyecto de Artículo 17 respaldaron, en líneas generales, el proyecto de Regla 13.2), y dijeron que debía combinarse con la Variante A del proyecto de Artículo 17. En el caso de la Variante B, no había necesidad de introducir una disposición puesto que el texto contenía ya los elementos que figuraban en el proyecto de Regla 13.2).

152. Una delegación se refirió a varias cuestiones de forma relativas a la versión en francés del proyecto de Regla 13.2) (a saber, la necesidad de sustituir las palabras “*Base de référence*” que figuraban en el título por las palabras “*Éléments principaux*”) y señaló que el término “*caractéristiques*” que figuraba en la versión en francés del proyecto de SPLT se había utilizado indistintamente para traducir dos términos que figuraban en la versión en inglés, a saber, “*characteristics*” y “*limitations*”. La Delegación de España pidió que se reemplazaran las palabras “*referencia primaria*” por la palabra “*anterioridad*” que figuraba en la versión en español del proyecto de Regla 13.

153. *Proyecto de Regla 13.3).* El Presidente aclaró que esta disposición guardaba relación con ambas Variantes del proyecto de Artículo 17. La mayoría de las delegaciones se pronunció en principio a favor del proyecto de disposición pero se llevó a cabo un extenso debate sobre varias cuestiones. En primer lugar, el SCP estuvo de acuerdo con la propuesta formulada por la Oficina Internacional de sustituir las palabras “referencia primaria” por “elemento primario del estado de la técnica” en los apartados a) a d), y de añadir, al final del párrafo, las palabras “junto con el elemento primario del estado de la técnica”. Una delegación, con el apoyo de dos delegaciones, dijo que las palabras “incorporados por referencia” que constaban en el apartado b) no eran claras y que el proyecto de disposición

sólo debía dar cabida a referencias explícitas. Una delegación expuso su apoyo de principio pero señaló dos cuestiones que debían ser objeto de examen ulterior por el SCP, a saber, las invenciones resultantes de procesos de selección y la definición de novedad en lo que respecta a determinados tipos de reivindicaciones como las reivindicaciones basadas en los parámetros y las reivindicaciones en las que se explica el proceso de obtención. Una delegación señaló la necesidad de que en esa disposición se contemplara la posibilidad de basarse en un documento ulterior en el que se aclarara una divulgación inherente.

154. El Presidente resumió el debate de la forma siguiente: la mayoría de las delegaciones se pronunció a favor de la Variante A del proyecto del Artículo 17 pero un gran número de ellas indicaron también su disposición a aceptar la Variante B o una combinación de una y otra Variante. La delegaciones a favor de la Variante A dijeron que sería conveniente combinar esa Variante con el proyecto de Regla 13.2). Varias delegaciones consideraban que las palabras “invención reivindicada” utilizadas en la Variante B eran más precisas que la palabra “invención”. Dos delegaciones se pronunciaron a favor de incluir una disposición sobre la pérdida de derechos. Por último tuvo lugar un debate sobre el proyecto de Regla 13.3), en particular, sobre el significado de las palabras “incorporados por referencia”, sobre la posibilidad de basarse en un documento ulterior en el que se aclarara la divulgación inherente y sobre la determinación de la novedad en el caso de determinados tipos de reivindicaciones.

Proyecto de Artículo 18: Actividad inventiva/no evidencia

155. La Oficina Internacional expuso en líneas generales el contenido del proyecto de Artículo 18 y señaló, en particular, que la Variante A hacía referencia al estado de la técnica en la forma en que estaba definida en el proyecto de Artículo 8, mientras que la Variante B abarcaba también el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica tal como figuraba en el proyecto de Artículo 9 a los fines de la actividad inventiva/no evidencia.

156. El SCP consideraba que el proyecto de Artículo 18 era una disposición fundamental habida cuenta de que más del 80% de las solicitudes se rechazaban sobre la base de la actividad inventiva/no evidencia. La mayoría de las delegaciones, con el apoyo de los representantes de una organización intergubernamental y de tres organizaciones no gubernamentales, se pronunció a favor de la Variante A mientras que otras delegaciones y el representante de una organización no gubernamental respaldaron la Variante B.

157. Varias delegaciones indicaron que podía considerarse la posibilidad de una combinación de una y otra Variante, por ejemplo, introduciendo en la Variante A las palabras “invención reivindicada” utilizadas en la Variante B. Ahora bien, la mayoría de las delegaciones dijo que no deseaba aplicar el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica a la cuestión de la actividad inventiva/no evidencia.

158. Se procedió al examen de la frase “las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica” que constaba en la Variante B. La mayoría de las delegaciones opinó que el uso de esta frase era confuso y que, en la práctica, la actividad inventiva/no evidencia se determinaba teniendo en cuenta la invención en su totalidad y no sólo las diferencias. La Oficina Internacional propuso que se añadieran las palabras “las diferencias entre la invención reivindicada y” en la segunda línea de la Variante A después de las palabras “teniendo debidamente en cuenta”, de modo que las partes contratantes pudieran determinar la actividad inventiva/no evidencia respecto de la invención reivindicada en su totalidad, y que se tomaran también en cuenta las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.

[En la versión en español del documento SCP/5/2 se omitieron las palabras “las diferencias entre”.]

159. El Comité consideraba que la metodología para evaluar la actividad inventiva/no evidencia debía ser objeto de un estudio más detenido por parte de la Oficina Internacional. Varias delegaciones, respaldadas por los representantes de algunas organizaciones no gubernamentales, afirmaron a este respecto que esa evaluación no debía llevarse a cabo mediante un enfoque problema-solución y que debía adoptarse una metodología diferente puesto que ese enfoque impedía que la norma se aplicara a las invenciones que no presentaban problemas técnicos.

160. El representante de una organización no gubernamental propuso que se tomara como referencia el Artículo 33.3) del PCT en lugar de establecer una norma diferente para la actividad inventiva/no evidencia en el proyecto de SPLT.

Proyecto de Regla 14: Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 18

161. El SCP convino en que el proyecto de Regla 14 debía ser objeto de una reflexión más detenida por parte de la Oficina Internacional. Varias delegaciones se refirieron con preocupación a varias cuestiones, en particular, al hecho de que las palabras “elementos múltiples del estado de la técnica” no eran suficientemente precisas, por ejemplo, en los casos en los que se encontraban varios elementos no combinados en un único elemento del estado de la técnica. Por otro lado, en los casos en los que todos los elementos combinados eran evidentes, la actividad inventiva/no evidencia sólo podía establecerse si no era evidente combinar esos elementos para una persona del oficio. El representante de una organización no gubernamental propuso que se añadieran las palabras “en la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad”, tras las palabras “del oficio” que figuraban en la tercera línea del proyecto de Regla 14.2).

162. El Presidente resumió el debate de la forma siguiente: aunque se apreciaba una preferencia por la Variante A, varias delegaciones se habían mostrado favorables a la Variante B o a una combinación de una y otra Variante. En términos generales, las delegaciones parecían dispuestas a examinar los textos revisados presentados por la Oficina Internacional. Se apuntó también a la posibilidad de reexaminar y aclarar la noción de “diferencias”. Aunque se convino en que la cuestión de la metodología debía ser objeto de mayor examen, hubo oposición en cuanto al enfoque problema-solución.

Proyecto de Artículo 19: Patentabilidad de la invención reivindicada

163. Habida cuenta de que este proyecto de disposición dependería del futuro contenido del proyecto de SPLT, se aprobó la propuesta del Presidente de realizar un examen exclusivamente centrado en los principios. El Presidente señaló además que se trataba de una disposición esencial puesto que sentaría las bases para un posible reconocimiento mutuo de las patentes entre diferentes países.

164. La Oficina Internacional presentó el contenido general de la disposición y dijo que, en aras de la claridad, podía ser útil examinar la posibilidad de cambiar de sitio el proyecto de Artículo 19 y emplazarlo antes del proyecto de Artículo 15. Por otro lado, señaló que varias aunque no todas las bases para la patentabilidad podían también ser causas para la revocación de una patente y que en el próximo proyecto debían expresarse las diferencias con claridad. Una delegación estuvo de acuerdo en que podían invocarse determinados motivos en el

proceso de examen de una solicitud pero no debían utilizarse para la revocación de la patente, como se disponía en el proyecto de Artículo 7 relativo a la unidad de la invención. Por consiguiente, era necesario volver a examinar los vínculos entre este tipo de disposiciones y el proyecto de Artículo 19. Otra delegación señaló que incluir el proyecto de Artículo 2 en el proyecto de Artículo 19 plantearía problemas pues el proyecto de Artículo 2 tenía que ver con cuestiones relativas a los derechos y prerrogativas, acerca de las cuales las oficinas podían no estar al tanto.

165. Una delegación se refirió con preocupación al hecho de que, a pesar de lo dispuesto en el proyecto de Artículo 23, el proyecto de Artículo 19.1)iii) contemplara la introducción de una nueva materia si la invención reivindicada no estaba respaldada por la divulgación adicional.

166. El representante de una organización intergubernamental dijo que en el proyecto de Artículo 19 no se contemplaban los casos en los que las reivindicaciones se ampliaban en los procedimientos de oposición posteriores a la concesión y que era necesario incluir una disposición adicional que se ajustara al Artículo 123.2) y .3) del Convenio sobre la Patente Europea.

167. Se convino en que la Oficina Internacional analizara detenidamente este proyecto de disposición, sobre la base de los comentarios recibidos.

168. Por lo que respecta al proyecto de Artículo 19.2), la Delegación de la República Dominicana, que hizo uso de la palabra en nombre de las Delegaciones de Nicaragua, el Perú, Venezuela y el Brasil, declaró que el proyecto de Artículo en cuestión establecía una medida restrictiva de la facultad de los Estados que, en cumplimiento de normas legales o administrativas vigentes a escala nacional, o en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas, debían implementar medidas coherentes con sus objetivos de política de desarrollo. La Delegación declaró que un número cada vez mayor de países reconocía la importancia que tenía para su desarrollo integral la conservación y exportación sostenible de sus recursos biológicos y genéticos, y el respeto y protección de los conocimientos tradicionales poseídos por comunidades indígenas o nativas en sus territorios. La conclusión, en 1992, del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) reflejaba esa posición, y la voluntad política de reconocer e instrumentar ciertos principios vinculados a la protección de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales. Asimismo, la Delegación declaró que varias disposiciones contenidas en el CDB eran directa o indirectamente relevantes para la propiedad intelectual y en particular para el sistema de patentes. Cabía mencionar, por ejemplo, las disposiciones que obligaban a las Partes Contratantes a respetar y preservar los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, a promover su aplicación con el consentimiento informado previo de sus poseedores, y a fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos se compartieran equitativamente (CDB, Artículo 8.j)). La Delegación recordó que el Convenio sobre Diversidad Biológica reconocía la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, y que la potestad de permitir el acceso a los recursos genéticos incumbía a los gobiernos y a la legislación de esos Estados. A ese respecto, eran relevantes también las disposiciones que prevenían que el acceso a los recursos genéticos requiriera el consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporcionara los recursos, y que exigían a cada Parte Contratante tomar medidas legislativas, administrativas o de política para asegurar una distribución equitativa de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y de los beneficios derivados de la utilización comercial de los recursos genéticos con la Parte Contratante que había aportado los recursos (CDB, Artículo 15, párrafos 1, 5 y 7). La Delegación declaró que era relevante el reconocimiento expreso de que las patentes y otros

derechos de propiedad intelectual podían influir en la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica y el compromiso de las Partes Contratantes de cooperar para velar que los derechos de propiedad intelectual apoyaran y no se opusieran a los objetivos de ese Convenio (CDB, Artículo 16, párrafo 5). Con el propósito de dar cumplimiento a esas obligaciones internacionales, y ejecutar sus políticas nacionales de conservación y protección de sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos, varios países habían adoptado normas que regulaban el acceso a los conocimientos tradicionales y a los recursos genéticos en sus jurisdicciones. Otros países estaban preparando normas similares, o podrían desear adoptarlas en el futuro. Esas normas tenían el propósito de documentar o registrar el acceso a determinado conocimiento tradicional o recurso genético, de modo que pudiera posteriormente vincularse ese conocimiento o recurso al desarrollo de alguna actividad económica o a un producto con valor comercial. Era previsible que en muchos casos un nuevo producto desarrollado a partir de ese conocimiento o recurso fuera objeto de una o más solicitudes de patente. Si el acceso al conocimiento o recurso no se registrara, o se realizara el acceso fuera del procedimiento previsto por la ley, sería prácticamente imposible darle un seguimiento eficaz al ulterior uso, desarrollo y eventual explotación comercial del conocimiento o recurso. Ello podría frustrar la posibilidad de participar en el reparto de los beneficios económicos resultantes de una eventual explotación comercial. Las normas que regulaban el acceso podían contener sanciones para disuadir contra el incumplimiento del procedimiento establecido para acceder a un conocimiento o recurso protegido. Las sanciones podían ser de diversa índole, incluyendo sanciones pecuniarias y el retiro de ciertos derechos o privilegios, o la inhabilitación para acceder a ciertos beneficios. La inhabilitación para acceder a ciertos beneficios podía incluir la imposibilidad de obtener una patente para una invención desarrollada a partir de un conocimiento o recurso obtenido de manera ilícita, o sin cumplir el procedimiento establecido para acceder a tal conocimiento o recurso. También podría incluir la posibilidad de la revocación total o parcial de tal patente si se hubiera expedido en contravención de tal procedimiento, o suspender su vigencia mientras se regularizaba la situación del acceso. La opción de vincular la legislación sobre acceso con la legislación de propiedad intelectual obedecería a un principio de coherencia de políticas en el interior de un Estado. Ese principio de coherencia también estaba previsto en el Artículo 16, párrafo 5, del CDB. Si un Estado consideraba ilícita cierta conducta (por ejemplo, acceder de una manera ilegal a un conocimiento o recurso), ese Estado podría establecer las sanciones correspondientes en todos los niveles de su actividad. Dicho Estado podría considerar incongruente penalizar mediante la legislación sobre acceso la obtención ilícita de un conocimiento o recurso, y al mismo tiempo premiar mediante la ley de patentes la obtención de una invención a partir del conocimiento o recurso ilícitamente obtenido. Cada Parte Contratante debía quedar en libertad de ejercer su jurisdicción y poder coercitivo de manera coherente, a fin de alcanzar sus objetivos de política e inducir al respeto de sus obligaciones internacionales y de sus leyes, incluyendo las que buscaban proteger los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. Convendría que esa facultad quedara claramente reconocida en el contexto del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes. La Delegación de la República Dominicana declaró que, en ese sentido, las Delegaciones citadas anteriormente proponían como párrafo adicional, y a título de excepción al párrafo 2 del Artículo 19, el siguiente párrafo:

“3) [*Cumplimiento de otras leyes*] Nada de lo dispuesto en el presente tratado impedirá a una Parte Contratante adoptar normas para dar cumplimiento a sus compromisos y obligaciones internacionales y aplicar medidas o sanciones para desalentar la infracción de esas normas, incluyendo condicionar la concesión de una patente a la verificación del cumplimiento de esas normas, y prever la posibilidad de

revocar una patente o suspender su validez, total o parcialmente, si se demostrara la infracción de alguna de esas normas.”

169. A esa declaración se sumaron también las Delegaciones de Colombia, el Uruguay, Kenia y el Sudán. Por lo que respecta a las obligaciones internacionales, la Delegación de Colombia se refirió al Pacto Andino, en particular, a la Decisión número 486 y a la Resolución 0210. La Delegación de la Argentina mencionó que cada país debería estar facultado para prever requisitos de forma en relación con la patentabilidad y declaró que, al margen de los acuerdos internacionales, algunos fundamentos para la obtención de una patente no guardaban relación alguna con las patentes, como el requisito relativo a la edad legal para la obtención de una patente.

170. La Oficina Internacional dijo que el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore había sido establecido en la OMPI para ocuparse expresamente del tipo de cuestiones planteadas por la Delegación de la República Dominicana.

171. El Presidente resumió el debate de la forma siguiente: el SCP convenía en que la Oficina Internacional estudiara, en particular, la cuestión de los requisitos para la patentabilidad en relación con los requisitos de validez, teniendo presente otras cuestiones que podían no guardar relación con una u otra categoría, como la unidad de la invención. Por otro lado, el Presidente dijo que el objetivo del futuro SPLT era velar por una patente válida en todas las Partes Contratantes y que, a la luz de la propuesta formulada por la Delegación de la República Dominicana, no podían anticiparse los resultados de ese objetivo.

Proyecto de Artículo 20: Modificación o corrección de la solicitud

172. *Proyecto de Artículo 20.1).* Una delegación solicitó más aclaraciones en el proyecto de Reglamento y proyecto de Directrices Prácticas para las oficinas que recurrían a la práctica de solicitudes de continuación.

173. *Proyecto de Artículo 20.2).* Una delegación planteó preguntas por lo que respecta al significado de la palabras “cumpla todas las condiciones para la concesión”. Tres delegaciones, respaldadas por los representantes de una organización intergubernamental y de una organización no gubernamental, señalaron que la última parte de la disposición era demasiado restringida y que la posibilidad de modificar la solicitud debía permanecer en pie hasta la concesión. Otras dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental apoyaron la disposición en la forma propuesta.

174. *Proyecto de Artículo 20.3).* El representante de una organización no gubernamental, respaldado por una delegación y el representante de una organización intergubernamental, dijo que el apartado b) no debía redactarse en calidad de excepción, antes bien, como un examen para determinar si la corrección se traduciría en una divulgación que fuera más allá de la divulgación originalmente presentada. Una delegación, apoyada por otra delegación, propuso que se suprimieran las referencias a “error de forma” puesto que toda equivocación evidente debía estar ya contemplada de conformidad con la Regla 91 del PCT. Dos delegaciones opinaron que las palabras “fuese más allá de la divulgación...” debían ser objeto de mayor análisis. Una delegación propuso, además, que se suprimieran, en la cuarta línea, las palabras “de la invención contenida en la solicitud modificada o corregida” y, en la quinta línea, las palabras “la invención contenida en”.

175. La Delegación de la República de Corea presentó una propuesta por escrito para la inclusión de una disposición en el proyecto de Reglamento que garantizara la aplicación del mismo examen de divulgación por lo que respecta a la evaluación de modificaciones de la solicitud, la novedad y la reivindicación de la prioridad. El representante de una organización intergubernamental señaló que era necesario examinar esa propuesta detenidamente puesto que en los tres casos no se trataba necesariamente de la misma divulgación. Tras debatir la cuestión, el SCP convino en estudiar esta cuestión en una fase ulterior.

Proyecto de Artículos 21 a 24

176. En respuesta a la propuesta del Presidente de examinar brevemente los proyectos de Artículos 21 a 24, cuyo análisis detenido se realizaría en una fase ulterior, se formularon los siguientes comentarios generales:

177. En relación con el proyecto de Artículo 22, una delegación dijo que los países debían ser libres de adherirse exclusivamente al SPLT o de adherirse también al PLT.

178. En relación con el proyecto de Artículo 23.3), una delegación, respaldada por otras dos delegaciones, se opuso tajantemente a las mayorías basadas en el número de solicitudes recibidas puesto que ello constituiría una discriminación entre Estados. Una delegación afirmó que si en la disposición no se contemplaban esas mayorías, en el propio proyecto de Tratado habría de incluirse un número importante de disposiciones.

Punto 4 del orden del día: Resultados del cuestionario sobre divulgación de información en Internet

179. Los debates se basaron en el documento SCP/5/4. La Oficina Internacional observó que, además de los países enumerados en el párrafo 3 del documento, había recibido respuestas de las oficinas de los siguientes países y de la siguiente organización intergubernamental: Argelia, Bulgaria, Gambia, India, Malawi, México, Nueva Zelandia, Pakistán y la Oficina Europea de Patentes.

180. Por lo que respecta a la divulgación de información en Internet y a la incidencia sobre la patentabilidad, y tras un breve debate, se convino en que el Comité establecería en primer lugar principios generales por lo que respecta al estado de la técnica en virtud del SPLT, que abarcarían también las divulgaciones en Internet, y examinaría después la necesidad de elaborar disposiciones específicas en relación con las divulgaciones en Internet en las Directrices Prácticas.

181. Por lo que respecta a las cuestiones relativas a la observancia de las patentes en Internet, una delegación dijo que, habida cuenta de que en el proyecto de SPLT no se abordaban cuestiones relativas a la observancia, la cuestión podía debatirse en una fase ulterior. Otra delegación se pronunció a favor de proseguir los debates en el marco del SCP, habida cuenta de la importancia cada vez mayor que iba adquiriendo la cuestión. A ese respecto, el Presidente dijo que, aunque podía ser prematuro abordar la cuestión de Internet y de la observancia de patentes en ese momento, era necesario tener presente la importancia de esa cuestión a fin de examinarla ulteriormente.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Punto 5 del orden del día: Labor futura

182. La Oficina Internacional dijo que el SCP había convenido en que el único punto del orden del día de la siguiente sesión fuera el proyecto de SPLT, que se examinaría sobre la base de los documentos de trabajo revisados. A título provisional se había fijado la fecha de la siguiente sesión para la primera mitad del mes de noviembre de 2001.

Punto 6 del orden del día: Breve resumen del Presidente

183. El proyecto de resumen del Presidente (documento SCP/5/5 Prov.) fue aprobado en la forma propuesta.

Punto 7 del orden del día: Clausura de la sesión

184. El Presidente clausuró la sesión.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Cecilia Maelia PETLANE (Mrs.), Assistant Director, Patents, Trademarks, Copyright and Industrial Designs, South African Patents and Trademarks Office, Pretoria
<ceciliap@dti.pwv.gov.za>

ALLEMAGNE/GERMANY

Hans Georg BARTELS, Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin
<bartels-ha@bmj.bund.de>

Klaus MÜLLNER, Head, Patent Division, German Patent and Trademark Office, Munich

Susanne FEHLHAMMER (Mrs.), Lawyer, International Industrial Property Law Section, German Patent and Trademark Office, Munich
<susanne.fehlhammer@dpma.de>

Heinz BARDEHLE, Patent Attorney, Munich
<bardehle@bardehle.de>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Ahmad AL-SHANBARY, attaché, Mission permanente, Genève

ARGENTINE/ARGENTINA

Mario Norberto TRINCHERI, Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
Buenos Aires
<mtrincheri@hotmail.com>

Luis María NOGUES, Jefe de la Oficina de Patentes, Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, Buenos Aires
<Luisnogues@hotmail.com>

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero de Embajada, Misión Permanente, Ginebra
<mission.argentina@ties.itu.ch>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Dave HERALD, Deputy Commissioner of Patents, IP Australia, Phillip ACT

Philip Martin SPANN, Supervising Examiner of Patents, IP Australia, Phillip ACT
<philip.spann@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Wilhelm UNGLER, Legal Officer, Austrian Patent Office, Vienna
<wilhelm.ungler@patent.bmwa.gv.at>

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Zahir HAJIYEV, Principal Specialist, Department of Patent and License, State Committee for
Science and Engineering, Baku
<azpat@azeri.com>

BÉLARUS/BELARUS

Uriy BOBCHENOK, Deputy Chairman, Belarus Patent Office, Minsk

Irina EGOROVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Stéphanie MISSOTTEN (Mme), conseillère adjointe, Ministère des affaires économiques,
Office de la propriété industrielle, Bruxelles
<stephanie.missotten@mineco.fgov.be>

BRÉSIL/BRAZIL

Luiz Otavio BEAKLINI, Director of Patents, National Institute of Industrial Property,
Rio de Janeiro
<otavio@inpi.gov.br>

Francisco CANNABRAVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

Svetla YORDANOVA (Mrs.), State Examiner, Bulgarian Patent Office, Sofia
<siordanova@bpo.bg>

CANADA

Alan TROICUK, Legal Counsel, Canadian Intellectual Property Office, Québec
<troicuk.alan@ic.gc.ca>

David CAMPBELL, Division Chief, Patent Office, Canadian Intellectual Property Office,
Québec
<campbell.david@ic.gc.ca>

CHILI/CHILE

José Pablo MONSALVE MANRÍQUEZ, Director de Propiedad Industrial, Ministerio de
Economía, Santiago
<pmonsalve@proind.gov.cl>

CHINE/CHINA

XINTIAN Yin, Director General, Legal Affairs Department, State Intellectual Property
Office, Beijing
<xintian@public.east.cn.net>

COLOMBIE/COLOMBIA

Luis Gerardo GUZMÁN VALENCIA, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CONGO

Adolphe MOUKOURI, chef, Service juridique, Antenne nationale de la propriété industrielle, Brazzaville

Delphine BIKOUTA, premier conseiller, Mission permanente, Genève
<dbikouta@deckpoint.ch>

CÔTE D'IVOIRE

Désiré-Bosson ASSAMOI, conseiller, Mission permanente, Genève

CROATIE/ CROATIA

Jela BOLIĆ (Mrs.), Head, Patent Examination Procedure – Section A, State Intellectual Property Office, Zagreb
<jela.bolic@patent.tel.hr>

Gordana VUKOVIĆ, Counsellor, Legal Matters Section for Intellectual Property Development, State Intellectual Property Office, Zagreb
<gordana.vukovic@patent.tel.hr>

DANEMARK/DENMARK

Tim SCHYBERG, Head, Opposition Division, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<tim@dkpto.dk>

Anne Rejnhold JØRGENSEN (Mrs.), Director, Industrial Property Law Division, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<arj@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Yakout YAKOUT, Director General, Legal Department, Academy of Scientific Research and Technology, Patent Office, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

David GARCÍA LÓPEZ, Técnico Superior Jurista, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid
<david.garcia@oepm.es>

Carmen LENCE REIJA (Sra.), Técnico Superior Jurista, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid
<carmen.lence@oepm.es>

Ana PAREDES (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<ana.paredes@ties.itu.int>

ESTONIE/ESTONIA

Toomas LUMI, Deputy Director General, Estonian Patent Office, Tallinn
<Patendiamet@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lois BOLAND (Mrs.), Senior Counsellor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<lois.boland@uspto.gov>

Jon Patrick SANTAMAURO, Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<jon.santamauro@uspto.gov>

Charles PEARSON, PCT Legal Administrator, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<cpearson@uspto.gov>

Susan WOLSKI (Ms.), PCT Special Programs Examiner, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<susan.wolski@uspto.gov>

David NICHOLSON, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA

Zenebe BURKA, Head, Legal Drafting Department, Ministry of Justice, Addis Ababa

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Ognjan BLAGOEV, Head, Patent Department, Industrial Property Protection Office of the
Republic of Macedonia, Skopje
<ognjan@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Evgueni POLICHTCHOUK, Head, Department of Theory and Practice of Intellectual
Property Protection, Federal Institute of Industrial Property, Russian Agency for Patents and
Trademarks, Moscow
<epoli@pol.ru>

Olga ALEXSEEVA (Mrs.), Deputy Director, Scientific Activity, Member, Board of Russian
Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<alexseeva@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

Maarit LÖYTÖMÄKI (Mrs.), Deputy Director, National Board of Patents and Registration of
Finland, Helsinki
<maarit.loytomaki@prh.fi>

Marjo AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Coordinator, International and Legal Affairs, National Board
of Patents and Registration of Finland, Helsinki
<marjo.aalto-setala@prh.fi>

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut
national de la propriété industrielle, Paris
<marcade.a@inpi.fr>

Jean-François LE BESNERAIS, chargé de mission, Département des brevets, Institut national
de la propriété industrielle, Paris
<lebesnerais.jf@inpi.fr>

Anne VERRON (Mme), chargée de mission, Service du droit international et communautaire,
Institut national de la propriété industrielle, Paris
<verron.a@inpi.fr>

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

GHANA

Joseph Jainy Nwaneampeh, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA

Andrés WYLD, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<andres.wyld@ties.itu.int>

GUINÉE ÉQUATORIALE/EQUATORIAL GUINEA

Cipriano MICHA ELA ENGONGA, Secretario General, Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CICTE, Malabo

HONDURAS

Karen CIS ROSALES (Srta.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<kcis@sre.hn>

HONGRIE/HUNGARY

Marta POSTEINER-TOLDI (Mrs.), Vice-President, Hungarian Patent Office, Budapest
<posteiner@hpo.hu>

Judit HAJDÚ (Mrs.), Head, Patent Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<hajdu@hpo.hu>

Krisztina FÜZESI (Miss), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<fuzesi@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Emawati JUNUS (Mrs.), Director of Patents, Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Justice and Human Rights, Jakarta
<emawati@lawyer.com>

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Ali HEYRANI NOBANI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

Jacob RAJAN, Head, Patent Section, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<jacob_rajana@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Direction générale de la coopération économique, Ministère des affaires étrangères, Rome
<pasquale.iannantuono@libero.it>

JAPON/JAPAN

Akihiro KOBAYASHI, Director, International Cooperation Office, Japan Patent Office, Tokyo
<kobayashi-akihiro@jpo.go.jp>

Satoshi HATTORI, Deputy Director, Examination Standards Office, Japan Patent Office, Tokyo

Hiroshi KITAOKA, Deputy Director, International Affairs Division, Japan Patent Office, Tokyo
<kitaoka-hiroshi@jpo.go.jp>

Matsuo NONAKA, Deputy Director, Industrial Property Legislation Office, Japan Patent Office, Tokyo
<nonaka-matsuo@jpo.go.jp>

Kosuke MINAMI, Assistant Director, Examination Standards Office, Japan Patent Office, Tokyo

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Anas HABASHNEH, Legal Advisor, Industrial Property Protection Field, Ministry of Industry and Trade, Amman
<anasjo@usa.net>

KENYA

Janet Martha KISIO (Miss), Chief Examination Officer, Patents, Kenya Industrial Property Office, Nairobi
<kipo@arcc.or.ke>

KOWEÏT/KUWAIT

Fahad BAGE, Head, Intellectual Property Rights Division, Ministry of Commerce and Industry, Safat
<fahadbage64@hotmail.com>

LESOTHO

'Nyalleng PII (Mrs.), Registrar-General, Registrar-General's Office, Ministry of Law and Constitutional Affairs, Maseru
<lesipo@ilesotho.com>

Rethabile Godfrey MOSISILI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Guntis RAMANS, Head, Department of Examination of Inventions, Patent Office, Riga
<gr@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Rimvydas NAUJOKAS, Director, State Patent Bureau, Vilnius
<spb@vpb.lt>

MADAGASCAR

Olgatte ABDOU (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MAROC/MOROCCO

Nafissa BELCAID (Mme), chef du Département des brevets et des dessins et modèles industriels, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Casablanca

Fatima EL MAHBOUL (Mme), ministre conseiller, Mission permanente, Genève
<mission.maroc@ties.itu.int>

MEXIQUE/MEXICO

Fabián Ramón SALAZAR-GARCÍA, Asesor de la Dirección General, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México D.F.

<rsalazar@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Agregada diplomática, Misión permanente, Ginebra

MONGOLIE/MONGOLIA

CHINBAT Namjil, Director General, Intellectual Property Office of Mongolia, Ulaanbaatar

<ipom@mongol.net>

BAT-ERDENE Davaasambuu, Senior Officer, Intellectual Property Office of Mongolia, Ulaanbaatar

<ipom@mongol.net>

NICARAGUA

Ambrosia LEZAMA ZELAYA (Sra.), Directora Propiedad Intelectual, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Registro de la Propiedad Intelectual, Managua

<Ambrosia.Lezama@mific.gob.ni>

NIGER

Illiassou BAKO, chef du service de la propriété industrielle et normalisation, Ministère du commerce et de l'industrie, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA

Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Nigeria Trade Office, Permanent Mission, Geneva

<bubamaigari@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Eirik RØDSAND, Senior Executive Officer, Norwegian Patent Office, Oslo

<eir@patentstyret.no>

Inger NÆSGAARD (Mrs.), Chief Engineer, Norwegian Patent Office, Oslo

<inn@patentstyret.no>

Jon Erik FANGBERGET, Senior Examiner, Norwegian Patent Office, Oslo

<jef@patentstyret.no>

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Mastura MANSUROVA (Mrs.), Deputy Head, State Science Technological Examination Department, State Patent Office of the Republic of Uzbekistan, Tashkent
<info@patent.uz>

PANAMA

Carlos ROSAS, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
<cerosas71@yahoo.com>

Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Van der EIJK, Member, Patent Board, Netherlands Industrial Property Office, Rijswijk
<wimeij@bie.minez.nl>

Albert SNETHLAGE, Legal Adviser on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs, The Hague
<a.snethlage@minez.nl>

PÉROU/PERU

Nestor ESCOBEDO, Jefe de la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Lima
<nescobedo@indecopi.gob.pe>

POLOGNE/POLAND

Grazyna LACHOWICZ (Miss), Principal Expert, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw
<glachowicz@uprp.pl>

PORTUGAL

Isabel AFONSO (Mme), directeur des brevets, Institut national de la propriété industrielle, Secrétariat adjoint du Ministère de l'économie, Ministère de l'économie, Lisbonne
<imafonso@inpi.min-economia.pt> <inpi@mail.telepac.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<mission.portugal@ties.itu.int>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Mi-Chung AHN, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Taejon
<michung@kipo.go.kr>

Chaho JUNG, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Taejon
<chahoj@unitel.co.kr>

Youngmin GOO, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Taejon
<yngoo@kipo.go.kr>

Jae-Hyun, AHN, Intellectual Property Attaché, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Veaceslav KRECHETOV, Deputy Director, Examination Department, State Agency on Industrial Property Protection, Kishinev
<crecetov@agepi.md> <office@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Marcia Arisleyda PÉREZ PIMENTEL (Sra.), Directora de Patentes, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Santo Domingo

Isabel PADILLA (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<mission.dom-rep@ties.itu.int> <isabel.padilla@ties.itu.int>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jaroslav KOZÁK, Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague
<jkozak@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal and International Affairs Directorate, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Ion VASILESCU, Director, Patent Examining Directorate, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<ion.vasilescu@osim.ro>

Viorel PORDEA, Head, Preliminary Examination Division, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
<viorel.pordea@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Graham JENKINS, Head, Intellectual Property Policy Directorate, The Patent Office, Newport
<graham.jenkins@patent.gov.uk>

Michael John RICHARDSON, Senior Policy Adviser, Intellectual Property Policy Directorate, The Patent Office, Newport
<mike.richardson@patent.gov.uk>

Frank MILES, Senior Legal Adviser, Intellectual Property Policy Directorate, The Patent Office, Newport
<frank.miles@patent.gov.uk>

Barbara SQUIRES (Mrs.), Policy Officer, Intellectual Property Policy Directorate, The Patent Office, Newport
<barbara.squires@patent.gov.uk>

Richard FAWCETT, Intellectual Property Consultant, Bird and Bird, London
<richard.f.fawcett@twobirds.com>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Jolana HANČÍKOVÁ (Mrs.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica
<jhancikova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Janez KUKEC-MEZEK, Counsellor to the Government, Head, Patent Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
<j.kucec@sipo.mzt.si>

Mojca PEČAR (Mrs.), Counsellor to the Government, Head, Legal Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
<m.pecar@sipo.mzt.si>

SOUDAN/SUDAN

Ahmed ALFAKI ALI, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Khartoum
<crg@sudanmail.net>

SRI LANKA

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Permanent Mission, Geneva

<mission.sri-lanka-wto@ties.itu.int>

SUÈDE/SWEDEN

Carl JOSEFSSON, Legal Adviser, Associate Judge of Appeal, Ministry of Justice, Stockholm
<carl.josefsson@justice.ministry.se>

Per HOLMSTRAND, Chief Legal Counsel, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

<per.holmstrand@prv.se>

Anders BRINKMAN, Senior Examiner, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

<anders.brinkman@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Lukas BÜHLER, co-chef, Service juridique des brevets et dessins, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

<lukas.buehler@ipi.ch>

Sonia Noëlle BLIND (Mme), conseillère juridique, Service juridique des brevets et dessins, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

<sonia.blind@ipi.ch>

SWAZILAND

Beatrice SHONGWE (Mrs.), Acting Registrar-General, Registrar-General's Office, Mbabane

THAÏLANDE/THAILAND

Urawee NGOWROONGRUENG (Miss), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi

<Urawee2000@yahoo.com>

Supark PRONGTHURA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDY, chef de département, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Tunis-Belvédère
<inorpi@ati.tn>

Samia Ilhem AMMAR (Mlle), conseillère des affaires étrangères, Mission permanente, Genève

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Rustemmurat PAYZULLAEV, Senior Specialist, Patent Department, Ministry of Economy and Finance, Ashgabat
<tmpatent@online.tm>

UKRAINE

Iryna VASYLENKO (Miss), Deputy Director, Ukrainian Institute of Industrial Property, Kyiv
<vasilenko@spou.kiev.ua>

Iryna KOZHAKSKA (Mrs.), Head, Legal Division, Ukrainian Institute of Industrial Property, Kyiv

URUGUAY

José Antonio VILLAMIL NEGRÍN, Encargado de la División Patentes, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo
<dnpiuy@adinet.com.uy>

Carlos SGARBI, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

VENEZUELA

Virginia PÉREZ PÉREZ (Miss), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<virginia_perez_perez@yahoo.com>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva
<thu_lang.tranwasescha@wto.org>

Erika DUEÑAS (Miss), Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva
<Erika.Duenas@wto.org>

OFFICE EURASIEN DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT OFFICE (EAPO)

Alexander GRIGORIEV, Vice President, Moscow
<Agrig@eapo.org>

Victor TALIANSKY, Director, Examination Division, Moscow
<info@eapo.org>

Anatoli PAVLOVSKI, Eurasian Patent Attorney, Moscow
<pat@gorodissky.ru>

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Eugen Rudolph STOHR, Principal Lawyer, International Legal Affairs Directorate, Munich
<estohr@epo.org>

Sylvie A. STROBEL (Mrs.), Lawyer, International Legal Affairs Directorate, Munich
<sstrobel@epo.org>

Theodora KARAMANLI (Mrs.), Lawyer, Patent Law Directorate, Munich
<tkaramanli@epo.org>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Sabou Ibrahima TRAORE, chef du Service des brevets et titres dérivés, Yaoundé
<sitraore@hotmail.com>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Jean-Luc GAL, Expert, European Commission, Brussels
<jean-luc.gal@cec.eu.int>

Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Delegation of the European Commission, Geneva
<roger.kampf@cec.eu.int>

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Bar Association (ABA)

Q. Todd DICKINSON (Chairman, Special Committee on International Patent Harmonization, Washington, D.C.)

<dickinsont@howrey.com>

Craig JEPSON (Franklin Piers Law Center, New Hampshire)

<cjepson@fplc.edu>

Brent ROUTMAN (Chairman, Ethics and Professional Responsibility Committee, Intellectual Property Law Section, Minnesota)

<broutman@merchant-gould.com>

John Joseph GRESENS (Chairman, Committee 102, International Patent Laws and Treaty, Intellectual Property Law Section, Minnesota)

<jgresens@merchant-gould.com>

Samson HELFGOTT (Committee Chairman, New York)

<helfgott@handklaw.com>

Michael MELLER (International Activities Coordinator, New York)

<mmeller@andersonkill.com>

American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Michael KIRK (Executive Director, Virginia)

<mkirk@aipla.org>

Charles VAN HORN (Member, Board of Directors, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett and Dunner, Washington, D.C.)

<charles.vanhorn@finnegan.com>

Michael PANTULIANO (Member, Harmonization Committee, Clifford Chance Rogers and Wells, New York)

<michael.pantuliano@cliffordchance.com>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA)

Hideo TANAKA (Member, Patent Committee, Tokyo)

<tanaka-el@yuasa-hara.co.jp>

Association brésilienne de la propriété industrielle (ABPI)/Brazilian Association of Industrial Property (ABPI)

Raul HEY (Partner, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro)
<rhey@dannemann.com.br>

Association brésilienne des agents de propriété intellectuelle (ABAPI)/Brazilian Association of Intellectual Property Agents (ABAPI)

Raul HEY (President, Consultative Board, Rio de Janeiro)
<abapi@abapi.org.br>

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Bruno PHÉLIP (Top Honour Member, Cabinet Harlé et Phélip, Paris)
<cabinet@harle.fr>
Ryo MARUYAMA (Member, Tokyo)
<ryomar@aippi.or.jp>

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Kazumi MASAFUMI (Vice Chairman, Patent Committee, Tokyo)
Motohiko FUJIMURA (Vice Chair of International Activities Committee, Tokyo)
<xmad5042@nifty.ne.jp>

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Tetsuo SUGIHARA (Vice Committee Chairman, Tokyo)
<sugi-t@tokyo-gas.co.jp>

Biotechnology Industry Organization (BIO)

Jeffrey KUSHAN (Attorney, Powell, Goldstein, Frazer and Murphy, Washington, D.C.)
<jkushan@pgfm.com>

Chartered Institute of Patent Agents (CIPA)

John David BROWN (Member, Patents Committee, London)
<john_brown@forresters.co.uk>

Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA)/International Federation of Inventors' Associations (IFIA)

Farag MOUSSA (President, Geneva)
<invention-iffia@bluewin.ch>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Joachim BEIER (Honorary Member, Group 3, Study and Work Commission, Munich)
<jjbeier@t-online.de>
Jan MODIN (Chair of CET Group 3)
<jan.modin@ehrner-delmar.com>

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)
William EDGAR (President, Ottawa)
<wredgar@ridoutmaybe.com>

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
John David BROWN (Secretary, Harmonisation Committee, Munich)
<john_brown@forresters.co.uk>
Klas NORIN (Member, Stockholm)
<klas.norin@mic.ericsson.se>

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de la concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI)
Alexander KLICZNIK (Scientific Researcher, Munich)
<alexander.klicznik@gmx.de>

Intellectual Property Owners Association (IPO)
Robert ARMITAGE (Chair, Harmonization Committee, Washington, D.C.)
<rarmitage@lilly.com>
Herbert WAMSLEY (Executive Director, Washington, D.C.)
<herb@ipo.org>

International Intellectual Property Society (IIPS)
Michael MELLER (Member of Board, New York)
<mmeller@andersonkill.com>
Samson HELFGOTT (Treasurer, New York)
<helfgott@handklaw.com>

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)/Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE)
Leo STEENBEEK (Philips Corporate Intellectual Property, Eindhoven)
<leo.steenbeek@philips.com>

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)
Ahmed-Rifaat KHAFAGUI (Legal Adviser, National Bank for Development, Cairo)
<wasme@vsnl.com>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Dave HERALD (Australia)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Eugen STASHKOV (Republic of Moldova)
Chaho JUNG (Republic of Korea)

Secrétaire/Secretary: Philippe BAECHTOLD (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:
Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Philippe BAECHTOLD (chef de la Section du
droit des brevets/Head, Patent Law Section); Tomoko MIYAMOTO (Ms.) (juriste
principale/Senior Legal Officer)

Division du développement juridique du PCT/PCT Legal Development Division:
Philip THOMAS (directeur/Director); Leslie LEWIS (Consultant)

[Fin del Anexo y del documento]