

OMPI



SCP/6/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 6 de mayo de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Sexta sesión
Ginebra, 5 a 9 de noviembre de 2001

INFORME

aprobado por el Comité Permanente

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su sexta sesión en Ginebra, del 5 al 9 de noviembre de 2001.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Brasil, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, China, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, la Ex República Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Lituania, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Rumania, Seychelles, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela, Viet Nam y Yugoslavia (76).
3. Tomaron parte en la reunión en calidad de observador representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Oficina Eurasiática de Patentes (OEAP), la Organización Europea de Patentes (OEP) y la Comisión Europea (CE) (5).

4. Participaron en la reunión en calidad de observador 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 de Abogados Americanos (ABA), Asociación de Titulares de Propiedad Intelectual (IPO), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), *Chartered Institute of Patent Agents* (CIPA), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF), 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 (SIPI), Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) y Unión de Profesionales Europeos de Propiedad Industrial (UPEPI) (16).

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 revisado” (SCP/6/1 Rev.), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/6/2), “Proyecto de Reglamento y proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/6/3), “Notas” (SCP/6/4), “Estudio sobre la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT” (SCP/6/5), “Propuesta de los Estados Unidos de América de crear un Grupo de Trabajo sobre divulgaciones de invenciones múltiples y solicitudes complejas” (SCP/6/6) y “Enmienda al proyecto de orden del día (SCP/6/1)” (SCP/6/7).

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 formuladas.

DEBATE GENERAL

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

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

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

9. El Comité Permanente eligió por unanimidad Presidente al Sr. Dave Herald (Australia) y Vicepresidentes a los Srs. Volodimir Zharov (Ucrania) y Chaho Jung (República de Corea) por un período de un año.

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día revisado

10. El orden del día revisado (documento SCP/6/1 Rev.) fue aprobado en la forma propuesta.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la quinta sesión

11. La Oficina Internacional indicó que el documento SCP/5/6 Prov. 2 contenía los comentarios recibidos anteriormente de los miembros del SCP. Puesto que varias delegaciones habían indicado que el informe era difícil de leer porque en él no se nombraban necesariamente a las distintas delegaciones, la Oficina Internacional declaró que, en los informes futuros, se mencionarían más a menudo los nombres de las delegaciones.

12. En relación con el párrafo 168 del documento SCP/5/6 Prov. 2, la Delegación de la República Dominicana pidió que su intervención se reflejase textualmente. En relación con el párrafo 34, el Representante de la UNICE pidió que el texto citado por la Oficina Internacional, que procedía de las actas de la Conferencia Diplomática sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y guardaba relación con los requisitos de forma o de contenido, figurara completo en el informe.

13. El proyecto de informe fue aprobado con las modificaciones propuestas por la Delegación de la República Dominicana y el Representante de la UNICE.

Punto 5 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

14. La Oficina Internacional explicó que la estructura del proyecto de Tratado y del proyecto de Reglamento había sido ligeramente modificada con el fin de agrupar las cuestiones interrelacionadas y que se había eliminado la subdivisión en partes distintas. Asimismo se indicó que las Directrices Prácticas, ahora redactadas en lenguaje de tratado, tendrían que volverse a redactar en una etapa ulterior en un estilo más explícito, similar al de las Instrucciones Administrativas del PCT.

Debate general

15. En respuesta a una invitación del Presidente de informar al SCP sobre los recientes acontecimientos en los Estados Unidos de América relativos a cuestiones tales como, por ejemplo, la cuestión del primer solicitante, la Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, tal como se había informado en la quinta sesión del SCP, en las 45 respuestas dadas a un aviso publicado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), se podía ver que en los círculos interesados de los Estados Unidos de América existía una profunda división con respecto a muchas cuestiones, en particular la cuestión del primer solicitante. Debido a esta división, que persistía pese a los ulteriores esfuerzos de la Delegación, y también en vista de una falta de dirección política en la USPTO, la Delegación declaró que, por el momento, no estaba en condiciones de expresar una postura definitiva sobre esta cuestión. No obstante, la Delegación reafirmó su voluntad de seguir obrando en favor del establecimiento de prácticas óptimas para todos los aspectos sustantivos del Derecho de patentes, de manera que se pudiese lograr una mayor armonización en

beneficio de los usuarios del mundo entero. Además, la Delegación informó al SCP de que, el 7 de noviembre de 2001, se sabría probablemente quién sería el futuro Director de la USPTO.

16. La Delegación del Japón observó que, si bien el actual proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT), que tenía por objeto lograr una importante armonización de los elementos sustantivos del Derecho de patentes, representaba ventajas importantes para los usuarios a nivel internacional, los debates futuros no tendrían que limitarse al alcance actual del proyecto SPLT y que el SCP tendría que incluir otras cuestiones que contribuyesen a reducir tanto los costos como los riesgos de los solicitantes. Al tiempo que se felicitaba de los esfuerzos que desplegaba la Delegación de los Estados Unidos de América, la Delegación declaró que el principio del primer solicitante debería ser el principio rector del SPLT y esperaba que los Estados Unidos de América estuviesen dispuestos a aceptar ese principio en el futuro.

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

Punto iv)

17. La Delegación del Japón señaló una incoherencia en el texto inglés entre el proyecto de Artículo 1.iv), donde se utilizaba el término “subject matter” y el proyecto de Artículo 11.1), donde se utilizaba el término “matter”. La Oficina Internacional propuso que, en el Artículo 11.1) se añadiera en el texto inglés la palabra “subject” antes de la palabra “matter”.

Punto v)

18. En respuesta a la Delegación de la República de Corea que preguntó si la “persona que solicita la patente” era la misma que la “persona que presenta o tramita la solicitud”, el Presidente indicó que el Artículo 1.viii) del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) contenía la misma definición y que podía tratarse de la misma persona, aunque no siempre.

Punto vi)

19. En respuesta a una pregunta de la Delegación del Canadá sobre la forma en que la “fecha de presentación” del proyecto de Artículo 1.vi) se aplicaría a las solicitudes internacionales PCT y sobre si se tendría que incluir una referencia al Artículo 11 del PCT, la Oficina Internacional indicó que, salvo en lo relativo al Artículo 8.2) el proyecto de SPLT no pretendía abarcar las solicitudes PCT antes de su entrada en la fase nacional, pero que se clarificaría este punto en las Notas.

20. El Presidente hizo suya la propuesta formulada por la Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, de mantener la referencia a la legislación aplicable en la Parte Contratante, que incluiría al PLT, y de suprimir en cambio la última parte de la frase “de conformidad con [el Artículo 5 de] el Tratado sobre el Derecho de Patentes” y dijo que la Oficina Internacional tendría que seguir estudiando el proyecto de disposiciones así como la necesidad de contar con esa definición.

Punto vii)

21. Las Delegaciones de Bangladesh, España, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, la India, Irlanda, Marruecos, los Países Bajos, el Reino Unido, el Sudán, Suecia, Suiza, Ucrania, y los Representantes de la OEAP y la OEP declararon que era prematuro introducir la noción de “momento de la presentación” y se manifestaron a favor de la supresión de esta disposición. No obstante, algunas de estas delegaciones admitieron que se tendría que prestar atención al problema de la recepción en la misma fecha de dos solicitudes relativas a la misma invención.

22. La Delegación del Japón, apoyada por las Delegaciones de la Argentina y de la República de Corea, se manifestó a favor de la retención de este punto, puesto que la cuestión era importante en el contexto del estado de la técnica y de los husos horarios diferentes. La Delegación observó que la presentación electrónica facilitaría la identificación del tiempo de presentación. En cuanto a las dos expresiones entre corchetes, las Delegaciones del Japón y de la República de Corea optaron por la primera alternativa y la Delegación de la Argentina prefirió la segunda.

23. La Delegación de Alemania reservó su posición puesto que esta cuestión también se debatiría en conjunción con los proyectos de Artículos 7.3) y 8.2) del SPLT. La Delegación se preguntaba si, de incluirse la expresión “momento de la presentación” en el SPLT, las oficinas nacionales se verían obligadas a registrar el tiempo de la presentación en horas y en minutos.

24. La Delegación del Canadá compartía las preocupaciones de las demás delegaciones, pero dudaba en simplemente suprimir la disposición. La situación variaría en los distintos países en función de los husos horarios diferentes y era difícil prever lo que se necesitaría en el futuro, en particular en un entorno electrónico mejorado. La Delegación propuso no suprimir simplemente el concepto sino mantener una referencia general para poder elaborar ulteriormente la disposición en el Reglamento.

25. Los Representantes de la AIPPI, el CIPA y la FICPI se manifestaron a favor de la supresión de este punto. Al Representante de la AIPPI le preocupaba también la cuestión de la conformidad de esta disposición con el Artículo 4C.2) del Convenio de París. El Representante de la UNICE se opuso a esta disposición y propuso una fecha estándar basada en la hora de Ginebra, donde se encontraba la Oficina Internacional.

26. El Presidente resumió el debate de la siguiente manera: unas pocas delegaciones expresaron apoyo a esta disposición y la mayoría de las delegaciones que hicieron uso de la palabra expresaron su deseo de suprimirla. Se dudó en suprimir enteramente la disposición sin tener la posibilidad de debatirla en el futuro. El Presidente invitó a la Oficina Internacional a elaborar una nueva versión que dejase suficiente flexibilidad para el futuro.

Punto viii)

27. Con el fin de lograr una mayor coherencia con el proyecto de Artículo 1.ix), la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Canadá, propuso que, después de la frase “cuya prioridad se reivindica,” se insertase la frase “y a cuya prioridad tiene derecho la reivindicación”. El SCP aceptó esta propuesta, a reserva de que, según la propuesta de la Delegación de Australia, se reemplazase la palabra “reivindicación”

por la palabra “solicitud”. La Delegación del Canadá propuso suprimir la última parte de la frase, a saber: “de conformidad con el Convenio de París”.

Punto ix)

28. La Delegación de Francia, apoyada por las Delegaciones de Alemania, Bélgica, Marruecos, Noruega y Suecia, y el Representante de la AIPPI, reservaron su posición porque los términos “fecha de reivindicación” y “limitación” eran expresiones nuevas que exigían una clarificación ulterior.

29. Las Delegaciones de Australia, China, los Estados Unidos de América, el Japón y el Reino Unido se felicitaron de la inclusión en el proyecto de SPLT del concepto “fecha de reivindicación”. La Delegación de la República de Corea, al tiempo que apoyaba el concepto de “fecha de reivindicación”, observó que otras expresiones, tales como “fecha efectiva” (Directrices de examen de la OEP), “fecha pertinente” (Regla 64 del PCT) y “fecha decisiva” se utilizaban en algunos sistemas. La Delegación prefería el término “fecha efectiva” porque se explicaba por sí sólo. El Presidente observó que la Regla 64 del PCT mencionaba la “fecha pertinente” pero que ese término no estaba asociado con ninguna reivindicación particular.

30. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso reemplazar el término “limitación” por el término “manera de realizar”, pero se oponía al término “característica” que había sido propuesto por la Delegación de Alemania. La Delegación del Reino Unido propuso suprimir la palabra “limitación” y mantener la palabra “alternativa”. La Delegación de la Federación de Rusia propuso tener una definición clara de los términos “limitación”, “característica” y “manera de realizar” en el proyecto de Artículo 1. La Delegación del Japón compartía la opinión de la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con el término “característica”, pero expresó cierta dificultad con el término “manera de realizar”.

31. En cuanto a los dos textos alternativos presentados entre corchetes, las Delegaciones de Australia, Canadá, la Federación de Rusia, el Japón, los Países Bajos y el Reino Unido expresaron su preferencia por el segundo texto entre corchetes, que era más favorable para el solicitante. La Delegación de China prefirió el primer texto entre corchetes por ser más simple. La Delegación de los Estados Unidos de América reservó su posición sobre estos dos textos alternativos entre corchetes.

32. En cuanto a la expresión “tenga derecho”, la Delegación de Australia observó que ese concepto, que era distinto en cada legislación, debía elaborarse en las Directrices Prácticas. La Delegación del Japón propuso además sustituir las palabras “que contenga” por las palabras “en que se divulgue” y las palabras “a cuya prioridad tenga derecho la reivindicación” por las palabras “cuya prioridad sea válida”. El Presidente propuso a la Oficina Internacional que volviese a estudiar el texto habida cuenta de las preocupaciones de ciertas delegaciones en relación con la expresión “tenga derecho”.

33. La Representante de la OEP se preguntaba si no habría problemas con la definición: “se entenderá por fecha de reivindicación de una reivindicación la fecha de presentación de la solicitud que contenga la reivindicación” en caso de tratarse de reivindicaciones modificadas y, en caso de introducirse la expresión “fecha de reivindicación”, si la fecha de reivindicación debía evaluarse controlando siempre su validez durante el examen. La Representante también preguntó si, en el caso de fechas de prioridad múltiples, la Oficina tendría que publicar la patente tal como había sido concedida indicando las fechas de reivindicación. En lo relativo

al término “limitación”, la Representante apoyaba los términos “característica” o “manera de realizar”, pero también expresó interés por la propuesta de la Delegación del Canadá. En cuanto a los textos entre corchetes, si se comprobaba su necesidad, la Representante expresó su preferencia por la segunda variante.

34. En respuesta a la Representante de la OEP, el Presidente observó que, en la legislación australiana, no existía ninguna “fecha de reivindicación” pero que, en la práctica, el concepto se utilizaba. El hecho de que se efectuasen modificaciones en las reivindicaciones no hacía perder el derecho a la prioridad. En su opinión, las Oficinas no estaban obligadas a publicar la fecha de reivindicación. La Delegación del Canadá apoyó la observación del Presidente de que la reivindicación no necesitaba constar en la solicitud tal como fue presentada y dijo que, en Canadá, al igual que en Australia, la fecha de prioridad sólo se evaluaba sobre una base de “necesidad”. La Oficina Internacional confirmó que la intención no era obligar a una oficina a controlar la validez de la reivindicación durante el procedimiento ante la oficina.

35. La Delegación de Bélgica preguntó si la redacción estaba conforme con el Artículo 4H del Convenio de París que mencionaba “ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad”.

36. La Representante de la OEP, apoyada por la Delegación del Japón y los Representantes de la EPI y la FICPI, propuso sustituir en la segunda línea la palabra “reivindicación” por las palabras “objeto reivindicado”, lo que también sería una respuesta a la cuestión planteada por la Delegación de Bélgica. La Representante también propuso que, de no ser necesario establecer la validez de la reivindicación, se suprimiese la frase “y a cuya prioridad tenga derecho la reivindicación”.

37. El Representante de la OEAP observó que el Artículo 5 del PLT no exigía la presentación de reivindicaciones para cumplir con los requisitos relativos a la fecha de presentación. El Representante compartía la preocupación suscitada por la Delegación de Bélgica en relación con el Artículo 4H del Convenio de París.

38. Tras un breve debate, la Delegación del Canadá propuso la siguiente redacción:

“ix) se entenderá por “fecha de reivindicación” de una reivindicación en una solicitud la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique y que divulgue el objeto definido por la reivindicación; cuando una reivindicación defina su objeto en la variante, [la fecha de reivindicación de la reivindicación respecto de cada variante será la fecha de reivindicación a la que tenga derecho esa variante] [cada variante será considerada como una reivindicación separada];”

39. Las Delegaciones de China, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, y la Representante de la OEP, reservaron su posición sobre la segunda parte de la disposición. La Delegación del Reino Unido dijo que, cuando un documento de prioridad divulgase parcialmente el objeto definido por la reivindicación, podría haber más de una fecha de reivindicación para una reivindicación. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Reino Unido y la Representante de la OEP, declaró que el documento de prioridad tendría que divulgarse en su integridad. El Presidente propuso incluir

las palabras “de tal manera que se cumplan los requisitos del Artículo 10” al final de la primera parte de la disposición.

40. El Presidente resumió los debates de la siguiente manera: varias delegaciones expresaron reservas, algunas se preguntaron si esa definición era necesaria, mientras que para otras, se trataba de una cuestión importante. El debate puso de relieve que existían prácticas diversas. Se pidió a la Oficina Internacional que preparara una nueva versión para la próxima reunión sobre la base de la propuesta de la Delegación del Canadá conservando ambas variantes y abarcando también la situación ulterior a la concesión.

Punto x)

41. La Delegación de Alemania expresó la opinión de que sería mejor dejar este punto al derecho jurisprudencial y que, en lugar de tener una definición que pudiera no ser suficiente, se tendría que dar una explicación más detallada en las Directrices Prácticas. Tras un breve debate, durante el cual se planteó la cuestión de la necesidad de contar con esta disposición, el SCP acordó mantener este punto pero desplazándolo al proyecto de Regla 1, puesto que la expresión “conocimientos generales de un experto en la materia” sólo se utilizaba en el Reglamento.

Puntos xii), xiii) y xiv)

42. En relación con las palabras “en su forma revisada, enmendada y modificada” de estos puntos, la Delegación del Japón dijo que en el SPLT se necesitaba una disposición similar al Artículo 16 del PLT.

Proyecto de Regla 1: Expresiones abreviadas

43. La Oficina Internacional señaló que se debía efectuar un cambio en el título de la Regla, que debía decir lo siguiente: “Expresiones abreviadas del Reglamento”.

44. El Representante de la OEAP reservó su posición. Expresó el deseo de diferir el examen del proyecto de Regla 1 hasta que se examinase el proyecto de Artículo 10 y opinó que sería útil hacer referencia al Tratado de Budapest en el Artículo 10 propiamente dicho más bien que en la Regla.

Proyecto de Regla 2: Experto en la materia en virtud de los Artículos 1.x), 7.3)c), 10.1), 11.3)b) y 12.3), y las Reglas 5.2)b), 8.2)b), 10.1) y 2)iii), 11.1), 12.1) y 3)a), 14.1)ii) y 2) y 15

45. La Delegación del Japón, apoyada por la Delegación de Alemania, se preguntó si el concepto de “experto en la materia” tendría que ser el mismo o si tendría que ser un concepto diferente según las disposiciones de que se tratase. La Delegación de los Estados Unidos de América, con referencia a la Nota sobre el proyecto de Regla 2, propuso reemplazar las expresiones siguientes: “un profesional de nivel medio” por “una persona hipotética que posea conocimientos básicos y generales”, “fecha pertinente” por “fecha de reivindicación” y “Artículo 8.1)” por “Artículo 8”. Asimismo propuso incluir factores pertinentes para determinar al experto en la materia, tales como el nivel de educación de los trabajadores activos del sector, el nivel de educación del inventor, el tipo de problemas planteados en el oficio, las soluciones del estado de la técnica para estos problemas, la rapidez con que se realizan las innovaciones en ese sector y la sofisticación de la tecnología. La Delegación de

Alemania convino en que los seis factores mencionados por la Delegación de los Estados Unidos de América eran importantes, pero observó que éstos serían pertinentes más bien en el contexto de la definición del concepto de actividad inventiva.

46. La Delegación del Japón, apoyada por el Representante de la UNICE, hizo suya la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América de sustituir la expresión “fecha pertinente” por la expresión “fecha de reivindicación”, pero se opuso a sustituir las palabras “Artículo 8.1)” por las palabras “Artículo 8”. La Delegación observó además que, si se aplicase la definición de “experto en la materia” del proyecto de Regla 2 al proyecto de Regla 14.1), sería necesario hacer referencia al proyecto de Artículo 8.2).

47. La Delegación de Australia estaba a favor del concepto de “experto en la materia”, pero dudaba que esa persona entendiese todo lo relacionado con el estado de la técnica. En respuesta a la Delegación del Sudán, el Presidente observó que un diploma no era necesariamente un requisito para un experto en la materia pero que, en ciertos sectores tecnológicos, era necesario estar altamente calificado.

48. El Representante de la TMPDF se manifestó a favor de la supresión de la expresión “de nivel medio” que calificaba a “profesional” y declaró que no debería desestimarse el sentido común de quienes no llegan a ser expertos en la materia.

Proyecto de Directriz en virtud de la Regla 2

49. La Oficina Internacional propuso que se suprimiera la palabra “especialistas” en la primera línea del párrafo 2 y que, en la segunda línea de ese párrafo, se sustituyera “especialistas” por “personas”.

50. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que prefería empezar el párrafo 2 con las palabras “se considerará que el experto en la materia tiene los conocimientos de” en lugar de las palabras “el experto en la materia podrá ser”.

51. La Delegación de China expresó dudas acerca de la necesidad de ampliar la definición de experto en la materia a un equipo. En este contexto, la Delegación del Camerún recordó que, a la vista del proyecto de Artículo 1.xi), la idea de experto en la materia podía abarcar a varias personas. El Representante de la AIPPI, si bien consideraba que el concepto de equipo era importante para ciertas tecnologías, reservó su posición hasta que se elaborase nuevamente el texto.

52. El Presidente resumió el debate relativo al proyecto de Regla 2 y al proyecto de Directriz en virtud de la Regla 2 de la manera siguiente: se tendría que seguir examinando la cuestión del uso de la expresión “fecha pertinente” en comparación con la expresión “fecha de reivindicación”. Estas disposiciones, que deberían aplicarse a todos los contextos y entornos, recibieron un amplio apoyo pero era necesario proseguir los debates en relación con términos tales como “equipo” y “profesional de nivel medio”, así como en torno a los seis factores propuestos por la Delegación de los Estados Unidos de América.

Proyecto de Artículo 2: Principio general

53. Al referirse a la explicación dada en la Nota 2.01 del documento SCP/6/4, la Delegación de la República de Corea declaró que los equivalentes que se daban en el proyecto de

Artículo 14 del documento SCP/5/2 tendrían que incluirse en el proyecto SPLT puesto que también se relacionaban con la etapa previa a la concesión de las patentes. La Delegación del Canadá declaró que era prematuro excluir del alcance del SPLT todas las cuestiones relacionadas con las infracciones en vista del objetivo de armonización que debía crear un marco que permitiese la elaboración y aceptación de una solicitud por las Oficinas de todas las Partes Contratantes. Por consiguiente, en su opinión, no era suficiente abordar la cuestión relativa a la interpretación de la reivindicación únicamente en la etapa previa a la concesión, puesto que, en particular, las solicitudes tendrían que redactarse diferentemente según que los países aplicasen o no la doctrina de los equivalentes. Al recalcar la importancia de la armonización internacional en materia de redacción de reivindicaciones, así como de interpretación de las mismas, la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Reino Unido, observó que, aun cuando se lograra una armonización en la redacción de las reivindicaciones, una interpretación diferente de las mismas podría desvirtuar el objetivo del SPLT. La Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de Francia, subrayó la importancia de las patentes después de la concesión y señaló que ciertas disposiciones del proyecto actual, tales como el proyecto de Regla 12.2)b) y el uso del término “limitación”, también eran aplicables en el contexto de las infracciones. El Presidente propuso que, al final del proyecto de Artículo 2, se añadieran las palabras “distintos de los relacionados con la interpretación de las reivindicaciones”.

54. Al tiempo que apoyaba la redacción del Artículo 2 en la forma propuesta, la Delegación del Japón declaró que las cuestiones relativas a las infracciones iban más allá del objetivo del SPLT que era el de proporcionar los mismos resultados de examen para las mismas solicitudes. Si bien la Delegación temía que la inclusión de las cuestiones relativas a las infracciones demorase la concertación del SPLT, no se oponía a que se buscasen vínculos entre los elementos que fuesen aplicables mediante procedimientos de examen, concesión e infracción.

55. En respuesta a la sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América de suprimir la palabra “sustantivos”, la Oficina Internacional dijo que ese término tenía por objeto clarificar que el SPLT tenía que ver con requisitos de fondo pero no de forma.

56. Por otro lado, la Delegación de los Estados Unidos de América propuso la inclusión de una disposición relativa a la seguridad nacional que podría inspirarse del Artículo 4 del PLT. Además, la Delegación declaró que el SPLT no tendría que interferir con otros tipos de leyes, tales como las leyes antitrust y de competencia desleal o las reglas relacionadas con el fraude.

57. El Presidente concluyó diciendo que la Oficina Internacional volvería a redactar la disposición teniendo en cuenta los comentarios recibidos, en particular, la aplicabilidad del SPLT a la interpretación de las reivindicaciones en virtud de procedimientos relacionados con las infracciones.

Proyecto de Artículo 3: Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

58. La Delegación de la República de Corea, apoyada por las Delegaciones del Canadá y los Estados Unidos de América, declaró que, puesto que las solicitudes divisionales tendrían que estar abarcadas por la expresión “solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición” al igual que en el PLT, el punto ii) del párrafo 1 no era necesario. Las Delegaciones de la República de Corea y de los Estados Unidos de América dijeron que una clarificación en las Notas a ese respecto sería satisfactoria.

59. La Delegación del Canadá, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso la inclusión de una referencia expresa a las solicitudes internacionales presentadas en el marco del PCT en lugar de abarcar las solicitudes internacionales en el punto i) del párrafo 1, puesto que el Artículo 11.3) del PCT no se refería claramente a “solicitudes ... que se hayan presentado en la Oficina ... o para ésta”. La Delegación propuso que se tomara en cuenta el texto del Artículo 3 del PLT.

60. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que, en las Notas, se tendría que declarar explícitamente la aplicabilidad del SPLT a las solicitudes de continuación o de continuación en parte, como era el caso en la Nota 3.04 sobre el PLT.

61. En relación con el párrafo 2, la Delegación de la República de Corea se opuso a la inclusión del texto que figuraba entre corchetes “[y patentes]”.

Proyecto de Regla 3: Excepciones en virtud del Artículo 3.2)

62. En respuesta a una propuesta de la Delegación de la República de Corea de incorporar el punto i) en el proyecto de Artículo 2.2), que recibió el apoyo del Representante de la UNICE, la Oficina Internacional explicó que se había incluido este punto en el Reglamento con el fin de prever cierta flexibilidad puesto que actualmente se estaba considerando una reforma del PCT.

63. En cuanto a la declaración de la Delegación de la República de Corea en el sentido de que este punto no era necesario, la Delegación de los Estados Unidos de América observó que el proyecto de Regla 3.ii) era necesario en realidad con el fin de excluir del ámbito del Tratado los procedimientos de reexpedición y de reexamen. Asimismo declaró que era necesaria una clarificación con respecto a la aplicabilidad del SPLT a las patentes de plantas y a las patentes de dibujos y modelos. El Representante de la UNICE, apoyado por la Representante de la OEP, pidió una clarificación del término “patente de planta” puesto que, en ciertos países, las plantas que cumplían los requisitos de patentabilidad podían ser protegidas mediante patentes.

64. El Presidente resumió los debates sobre el proyecto de Artículo 3 y el proyecto de Regla 3 de la siguiente manera: el SCP estuvo de acuerdo en conferir un alcance amplio al SPLT, que incluyera las solicitudes divisionales, las solicitudes de continuación y las solicitudes de continuación en parte. La Oficina Internacional tendría que examinar la cuestión de la inclusión de las solicitudes internacionales en virtud del PCT, habida cuenta del lenguaje pertinente del Artículo 3 del PLT, así como del emplazamiento de la disposición.

Proyecto de Artículo 4: Derecho a una patente

65. En cuanto al punto iii), la Delegación del Canadá, apoyada por las Delegaciones de Alemania y los Estados Unidos de América, propuso que, puesto que el tercero y el inventor no tenían necesariamente una relación contractual, se volviese a examinar y elaborar en el Reglamento la relación entre estas partes. Al tiempo que apoyaba el punto iii), la Delegación de la República de Corea, apoyada por la Delegación del Sudán, propuso la sustitución de las palabras “cualquier tercero” por las palabras “una persona” y observó que las palabras “en virtud de otro título legal” carecían de claridad. Además, la Delegación de Australia, apoyada por la Delegación del Sudán, propuso que, cuando las personas mencionadas en los puntos i)

a iii) estuviesen legalmente incapacitadas o fuesen personas difuntas, o menores de edad, los representantes de esas personas estuviesen amparados por este Artículo. La Delegación del Reino Unido, apoyada por las Delegaciones del Canadá, Rumania y el Sudán, señalaron que el punto ii) no sólo debía hacer referencia al inventor del punto i) sino también al tercero del punto iii).

66. En vista de la dificultad de lograr la armonización internacional sobre este tema, la Delegación de la Federación de Rusia propuso que se suprimiera la disposición y que, cuando se concediera a una persona el derecho a una patente en virtud de la legislación de un país, los demás países reconociesen el derecho de esa persona en virtud de su legislación aplicable.

67. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que la obligación de las Partes Contratantes debería expresarse más claramente en este Artículo y propuso el siguiente texto: “El solicitante o titular de la patente tendrá derecho a una patente”. No obstante, la Delegación del Canadá se mostró preocupada ante el efecto adverso de una disposición de esa índole, por ejemplo, en forma de una impugnación durante un procedimiento judicial. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que el proyecto de Artículo 4, al que se hacía referencia en el proyecto de Artículo 13, tendría que redactarse como un requisito positivo, como era el caso del proyecto de Artículo 12.

68. El Representante del EPI propuso que las palabras “que mantenga” se sustituyeran por las palabras “que, en el momento en que se realizó la invención, mantenía”.

Proyecto de Regla 4: Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 4

69. Las Delegaciones de Alemania, el Canadá, los Estados Unidos de América y el Japón apoyaron el párrafo 1)a) en su forma propuesta. La Delegación de la Federación de Rusia observó que la disposición iba más allá de las invenciones de los empleadores puesto que incluía el caso en el que una invención se realizaba en virtud de un acuerdo entre un comisionado y un inventor, y propuso la supresión de las palabras “al inventor”.

70. La Representante de la OEP, apoyada por las Delegaciones del Canadá, Egipto y la Federación de Rusia, propuso que, si la intención del punto iii) del Artículo 4 propuesto era abarcar las invenciones de los empleados, el texto del proyecto de Regla 4.1)a) se desplazase al proyecto de Artículo 4.

71. En relación con el párrafo 1)b), la Representante de la OEP, apoyada por la Delegación de Francia, propuso que, cuando no se pudiese determinar el Estado en el que el empleado realizase su actividad principal, se aplicase la ley del Estado en el que el empleador tuviese su negocio. La Delegación de Rumania consideraba que esta disposición era útil para clarificar cierta incertidumbre en el plano jurídico. No obstante, las Delegaciones de Alemania, los Estados Unidos de América y el Japón no estaban a favor de incluir en el SPLT disposiciones relativas a las cuestiones del derecho aplicable. La Delegación del Canadá declaró que esta disposición tendría que mantenerse en el proyecto de Tratado entre corchetes.

72. Las Delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América apoyaron la inclusión del párrafo 2. La Delegación de los Estados Unidos de América era de la opinión de que esta disposición tendría que prever que los inventores conjuntos que tuviesen intereses comunes pudiesen ejercer plenamente el derecho a la patente. La Delegación de Rumania dijo que, cuando una invención fuese realizada conjuntamente por varios inventores, cada uno de ellos

tuviese el estatuto de inventor y la titularidad del derecho fuese conjunta. La Delegación de Egipto observó que, cuando una invención se realizase en forma conjunta, el derecho a la patente se dividiese por igual a menos que los inventores acordasen lo contrario. El Representante del EPI observó que, en la práctica, se planteaban problemas cuando, en una invención realizada conjuntamente por varios inventores intervenían nacionales de más de un país. No obstante, la Delegación de Alemania declaró que era prematuro incluir una disposición relativa al derecho a una invención realizada conjuntamente por varios inventores. La Delegación del Camerún dijo que tendría que incluirse una disposición relativa al derecho a una invención realizada independientemente por varios inventores.

73. El Presidente resumió los debates sobre el proyecto de Artículo 4 y el proyecto de Regla 4 proponiendo a la Oficina Internacional que revisase las disposiciones habida cuenta de las intervenciones realizadas, en particular, la relación contractual en virtud del proyecto de Artículo 4.iii), la relación entre los puntos i), ii) y iii) del proyecto de Artículo 4, la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América relativa a la construcción positiva del proyecto de Artículo 4, la relación entre el proyecto de Artículo 4.iii) y el proyecto de Regla 4.1)a), los puntos de vista divergentes en relación con el proyecto de Regla 4.1)b) y el apoyo general al proyecto de Regla 4.2).

Proyecto de Artículo 5: Solicitud

Párrafo 1

74. La Delegación del Japón observó que, en el punto ii) no se decía nada de los requisitos de una “descripción” relacionados con los idiomas, mientras que el Artículo 5 del PLT estipulaba que, “una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción” podría figurar en cualquier idioma a los efectos de obtención de una fecha de presentación, y el Artículo 6.3 del PLT estipulaba que podía exigirse ulteriormente una traducción de cualquier parte de la solicitud que no esté en un idioma aceptado por la Oficina. El Presidente explicó que el SPLT abordaba exclusivamente los requisitos de fondo y que, en vista de los requisitos del PLT relacionados con la fecha de presentación, se partía de la hipótesis de que la Oficina ya estaba en posesión de una descripción en un idioma aceptado por la Oficina.

75. En lo relativo al punto iv), la Delegación de los Estados Unidos de América propuso sustituir las palabras “cuando sean necesarios” por las palabras “cuando sea necesario para comprender la invención”, que aparecían en la Nota 5.01 del documento SCP/6/4 y que eran similares a las palabras utilizadas en el Artículo 7.1) del PCT. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación del Canadá, el Presidente propuso que la Oficina Internacional introdujese una explicación en las Notas en el sentido de que, en los dibujos mencionados en el punto iv), se incluían las fotografías y otras formas de presentación que utilizaran las nuevas tecnologías.

Párrafo 2 y la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT

76. La Oficina Internacional presentó el estudio sobre la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT contenido en el documento SCPT/6/5 y recalcó la importancia de prever una interfaz perfecta entre estos tratados con el fin de establecer una serie uniforme de normas que fuese aplicable tanto a las leyes y prácticas nacionales como regionales, así como al marco internacional del PCT. La Oficina Internacional recomendó el siguiente mecanismo: los requisitos relativos a la forma o contenido de una solicitud y los requisitos de contenido y

presentación de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio se registrarían por el Artículo 6 del PLT, incorporando por referencia los requisitos pertinentes del PCT, con ciertas modificaciones. Los requisitos de forma estrechamente vinculados con el fondo y relativos al contenido y a la presentación de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen se registrarían por el proyecto del Artículo 5.2) del SPLT, incorporando por referencia las disposiciones pertinentes del PCT, con ciertas modificaciones. Por último, los requisitos sustantivos se registrarían mediante las disposiciones expresas del SPLT.

77. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de los Estados Unidos de América, que apoyaba el mecanismo de interfaz propuesto, la Oficina Internacional explicó que la segunda frase del párrafo 25.1) del documento SCP/6/5 tenía por objeto prever la posibilidad de incluir, en el SPLT, los requisitos que fuesen distintos de los requisitos del PCT y que no estuviesen incluidos en el PLT, si el SCP tuviese que tomar una decisión acerca de esos requisitos.

78. En respuesta a una observación formulada por el Representante de la UNICE, la Oficina Internacional dijo que el Artículo 6 del PCT, por ejemplo, podía considerarse como un requisito sustantivo, aunque en las Actas de la Conferencia Diplomática sobre el PCT se indicaba que ese Artículo estipulaba requisitos relativos a la forma o al contenido. Durante la elaboración del PLT, habían sido vanos los esfuerzos por hacer una clara distinción entre “forma o contenido” y “sustancia” y entre “forma” y “contenido”. En el preámbulo propuesto del proyecto de Artículo 5.2) del SPLT se hablaba de “ningún requisito” relativo al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, y no era necesario hacer una distinción en ese contexto entre requisitos formales y requisitos sustantivos.

79. El Presidente llegó a la conclusión de que el SCP estaba de acuerdo sobre la orientación propuesta en el documento SCP/6/5.

80. En lo relativo al párrafo 2 del proyecto de Artículo 5, la Delegación de Nueva Zelanda dijo que no estaba en desacuerdo con la incorporación por referencia de los requisitos del PCT, pero prefería una referencia explícita en el SPLT a los Artículos y Reglas pertinentes del PCT. La Delegación de la República de Corea apoyó este párrafo en la forma propuesta. En respuesta a la cuestión planteada por la Delegación del Japón, la Oficina Internacional explicó que la expresión “el presente Tratado” que figuraba en el Preámbulo tenía por objeto abarcar las disposiciones del SPLT, del Reglamento del SPLT y de las Directrices Prácticas que establecían requisitos sustantivos, mientras que el punto ii) tenía por objeto proporcionar una base jurídica para la inclusión en el Reglamento de requisitos relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o los resúmenes que pudiesen ser distintos de los previstos en el PCT.

81. El Presidente resumió el debate señalando que había consenso general sobre el mecanismo relativo a la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT, tal como figuraba en el documento SCP/6/5 y en el proyecto de Artículo 5.2).

Párrafo 3

82. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que un resumen presentado por el solicitante debería considerarse como parte de la descripción. El Presidente preguntó si se tendrían en cuenta los resúmenes establecidos por solicitantes y los resúmenes establecidos por una Oficina, por ejemplo, los resúmenes contenidos en las solicitudes internacionales

presentadas en el marco del PCT, establecidos por la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional propuso que, cuando el resumen hubiese sido redactado por el solicitante, se concediese a éste el derecho de incorporar en la descripción la divulgación efectuada en el resumen en la fecha de presentación, y dijo que se podría modificar el PCT en consecuencia si los Estados contratantes estuviesen de acuerdo. Esta sugerencia fue apoyada por las Delegaciones de la Argentina y de los Estados Unidos de América y el Representante de la FICPI. El Representante de la FICPI observó que, si bien un resumen tendría que considerarse como parte de la divulgación, no tendría que tenerse en cuenta en el contexto de los procedimientos de infracción.

83. No obstante, las Delegaciones de Alemania y de la República de Corea y la Representante de la OEP apoyaron el concepto establecido en este párrafo en su forma propuesta. El Representante de la IPIC observó que el propósito de un resumen era proporcionar información técnica sobre la invención reivindicada y que el resumen no era el sitio para presentar la invención. Por consiguiente, si el resumen se utilizara con fines de interpretación, ello significaría un cambio radical para los usuarios.

84. En cuanto a las palabras “para ningún otro propósito”, la Delegación de la República de Corea dijo que éstas eran demasiado restrictivas, puesto que un resumen podría tener, por ejemplo, un fin educativo. Además, en respuesta a una observación formulada por la Delegación del Brasil, el Representante de la AIPPI indicó que, una vez que se publicaba un resumen en forma accesible para el público, formaba parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.1).

85. El Presidente dio por concluido el debate relativo al párrafo 3 proponiendo que la Oficina Internacional revisase las disposiciones de todo el Tratado y del Reglamento relacionadas con la divulgación y la situación con respecto al resumen, y que preparase disposiciones alternativas para el próximo proyecto.

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

Proyecto de Regla 6: Detalles relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5

86. El Presidente sugirió que, puesto que el contenido de los proyectos de Reglas 5 y 6 se superponía al proceso de reforma del PCT, sería mejor que éstas fuesen examinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT o que se remitiesen al PCT en general. La Oficina Internacional observó que se podría revisar el Reglamento del PCT en un futuro próximo, de manera que el mecanismo previsto en el proyecto de Artículo 5.2) pudiese funcionar mejor.

87. No obstante, las Delegaciones de los Estados Unidos de América, el Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea eran de la opinión de que los proyectos de Reglas 5 y 6 debían examinarse en el marco del SCP por las siguientes razones: el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT tenía un mandato específico; sería difícil trabajar en el marco del PCT ya que algunas de las disposiciones previstas en los proyectos de Artículos 5 y 6 entrañaban modificaciones de los artículos del PCT; los proyectos de Reglas 5 y 6 se relacionaban con requisitos sustantivos del SPLT; el SPLT tenía por objeto armonizar las leyes nacionales, mientras que el PCT sólo regulaba la fase internacional.

88. La Oficina Internacional observó que, puesto que el PCT ya era operativo, una vez que se modificase el Reglamento del PCT, éste tendría un efecto vinculante inmediato en todos los

Estados contratantes. No obstante, la Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, puesto que el mandato del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT no se limitaba a efectuar modificaciones en el reglamento del PCT, una vez que el SCP hubiese identificado desviaciones sustantivas de los requisitos del PCT, el Grupo de Trabajo no tendría que desestimar la posibilidad de efectuar cambios en el Tratado del PCT en el futuro. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de la Argentina, la Oficina Internacional explicó que el SCP y el PCT, en tanto que órganos, funcionaban generalmente sobre una base de consenso y que los Estados no miembros del PCT podían participar en sus reuniones en calidad de observadores. Al recordar los debates durante la negociación del PLT, el Presidente observó que el SPLT, que incorporaba disposiciones del PLT y del PCT, necesitaría otra disposición similar al Artículo 16 del PLT que regula el mecanismo destinado a incorporar enmiendas y modificaciones futuras del PCT.

89. Tras un breve debate, el Presidente llegó a la conclusión de que, dada la limitación en el tiempo, el SCP no examinaría los proyectos de Reglas 5 y 6 durante la presente sesión. No obstante, con el fin de facilitar la preparación del próximo proyecto, la Oficina Internacional enviaría una invitación a los miembros y observadores del SCP para que identificasen los requisitos que tendrían que estar necesariamente contenidos en los proyectos de Reglas 5 y 6 y formularsen comentarios a la Oficina Internacional, comentarios que se publicarían en el Foro Electrónico del SCP. El punto de partida del debate serían los requisitos en el marco del PCT relacionados con las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen de una solicitud. Asimismo tendrían que tenerse en cuenta ciertas disposiciones de los proyectos de Reglas 5 y 6 contenidas en el documento SCP/6/3 que eran diferentes de las disposiciones correspondientes del PCT.

Proyecto de Artículo 6: Unidad de la invención

Proyecto de Regla 7: Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6

90. La Oficina Internacional explicó que el texto del proyecto de Regla 7.1) era similar al texto correspondiente del PCT con un cambio puramente redaccional y que la palabra “técnica”, que había sido suprimida por error, debería mantenerse entre corchetes.

91. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Australia sobre si el proyecto de Artículo 5.2)i) incorporaba por referencia la Regla 13 del PCT, la Oficina Internacional indicó que el SCP tendría que decidir si la simple incorporación de las disposiciones del PCT sobre esta cuestión era o no satisfactoria. La Representante de la OEP propuso sustituir las palabras “Las reivindicaciones de las solicitud” por las palabras “La solicitud” y observó que el principio de unidad de la invención debía examinarse en conjunción con muchas otras disposiciones. El Representante de la UNICE declaró que la Regla 13 del PCT tendría que ser aplicable a la luz del Artículo 23 del PLT.

92. El Presidente concluyó diciendo que el examen de la inclusión de la Regla 13 del PCT por referencia cruzada se considerase en conjunción con el proyecto de Artículo 5.2).

Proyecto de Artículo 7: Modificación o corrección de la solicitud

Párrafo 1

93. La Oficina Internacional observó que se tendría que volver a considerar la redacción de esta disposición en vista de que había cierta superposición con el proyecto de Artículo 15.1).

94. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió que, en las Notas, se incluyese una clarificación relativa a los rechazos definitivos de ciertas solicitudes de continuación. La Delegación del Japón dijo que lo mismo tendría que aplicarse también a las solicitudes divisionales. La Representante de la OEP, al tiempo que se felicitaba del comentario de la Oficina Internacional en relación con la Nota 14.B del documento PLT/DC/69, dijo que la exclusión de ciertas solicitudes divisionales o de continuación tendría que ser no obligatoria.

95. La Representante de la OEP puso de relieve la diferencia entre las simples “correcciones”, que se relacionaban con la forma y las “modificaciones”, y declaró que las correcciones, tales como las correcciones del nombre del solicitante, no debían abordarse en el proyecto de Artículo 7. La Representante propuso que se suprimieran las palabras “y de efectuar modificaciones ... en el Reglamento” del proyecto de Artículo 15.1), que, en su opinión, regulaba el derecho a ser oído.

96. Al resumir el párrafo 1, el Presidente declaró que la propuesta de incluir en las Notas una referencia a las solicitudes de continuación y divisionales y la sugerencia formulada por el Representante de la OEP serían tomadas en consideración por la Oficina Internacional para el próximo proyecto.

Párrafo 2

97. La Delegación de China declaró que el reglamento vigente en China preveía la posibilidad de efectuar modificaciones únicamente antes de la aceptación de la primera comunicación sustantiva por la Oficina y que ese reglamento no impedía que el solicitante efectuara correcciones o modificaciones por iniciativa propia, pero que ello era posible únicamente hasta la recepción de la primera comunicación por la Oficina.

98. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se incluyera en el Reglamento o en las Directrices Prácticas otra definición de “el momento en que la solicitud cumpla todas las condiciones para la concesión”. El Representante de la OEAP observó que, en su Oficina, el solicitante podía modificar la solicitud sin ir más allá de la divulgación inicial hasta el momento de la decisión. El Presidente mencionó que, según la práctica en Australia, había tiempo para efectuar otras modificaciones durante el período de oposición previo a la concesión. Asimismo observó que el problema sería diferente según se tratase de Oficinas examinadoras o no examinadoras y propuso una elaboración ulterior de la cuestión en las Notas.

99. La Delegación del Canadá señaló cierta incoherencia en el uso del término “solicitud” en el proyecto de Artículo 7. La Delegación suponía que el término abarcaba la solicitud tal como se definía en el proyecto de Artículo 5.2), definición que, por ejemplo, incluiría el petitorio. No obstante, en la segunda parte del proyecto de Artículo 7.2), la solicitud se limitaba a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. La única limitación del proyecto de Artículo 7.3) tenía que ver con la adición de un nuevo objeto, pero si el petitorio estuviese

incluido en lo que podía corregirse, ello podría abarcar las reivindicaciones de prioridad, lo cual podría plantear la necesidad de efectuar cierta limitación en el proyecto de Artículo 7.3).

100. La Oficina Internacional estuvo de acuerdo con la Delegación del Canadá en que había una incoherencia. Explicó que la intención no había sido incluir el petitorio en el párrafo 3 y que, por consiguiente, se tendría que revisar la redacción de esa disposición.

101. En respuesta a la Delegación de la Argentina, que preguntó si los Estados contratantes estaban obligados a prever un examen sustantivo, el Presidente observó que la segunda parte del párrafo 2 era una alternativa y no una obligación.

102. La Representante de la OEP, apoyada por las Delegaciones de Egipto, Irlanda, los Países Bajos, Nueva Zelandia, el Sudán y Suiza, y los Representantes de la AIPPI y de la UNICE, estimaron que había que hacer una distinción entre las modificaciones y las correcciones de errores de copia y errores evidentes que tendrían que permitirse en cualquier momento. La Delegación del Japón era de la opinión de que los párrafos 1 y 2 eran menos importantes para el SPLT que el párrafo 3 y estaba poco dispuesta a aceptar correcciones en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos en cualquier momento, puesto que ciertas modificaciones sustantivas podían pasar por correcciones. Si se tratase de una corrección insignificante, la Delegación no veía la necesidad de efectuarla. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que las correcciones que modificasen las cuestiones durante la tramitación no deberían estar permitidas. La Delegación de Alemania apoyó esta disposición en su forma actual, que ya figuraba en el Proyecto de 1991. Observó que no era necesario hacer una distinción entre las correcciones y las modificaciones porque esta cuestión ya figuraba en el párrafo 3.

103. En relación con las modificaciones que producían cambios sustantivos, las Delegaciones de Irlanda, los Países Bajos, el Sudán y Suiza expresaron el deseo de limitar el número de dichas modificaciones. Las Delegaciones de la Argentina y Egipto declararon que, en sus Oficinas, las modificaciones sustantivas estaban permitidas hasta la etapa de publicación. El Representante de la ARIPO explicó que, tal como tenía entendido, el plazo para efectuar las modificaciones era el momento en que el Estado designado en cuestión adoptaba la decisión sobre la concesión de la patente. La Delegación de Nueva Zelandia dijo que, en su país, las correcciones estaban permitidas en cualquier etapa mientras estuviese vigente la patente y no únicamente en la etapa previa a la concesión. Propuso que la Oficina Internacional preparase un estudio de las prácticas de las distintas Oficinas del mundo entero. Si bien comprendía la carga de trabajo importante que tenían las principales Oficinas, el Representante de la IPIC señaló que una solución para esos problemas no tendría que afectar la calidad de sus labores y solicitó un enfoque menos rígido de la segunda parte de este párrafo.

104. En respuesta a la Delegación de China, que declaró que era difícil distinguir entre las correcciones y las modificaciones, y que correspondía al examinador decidir esta cuestión, el Presidente observó que ciertos errores de copia, por ejemplo, en el nombre del solicitante, no serían evidentes para un examinador, pero que con todo tendría que permitirse efectuar la corrección.

105. La Delegación de la Argentina propuso una corrección a la versión en español del proyecto de Artículo 7.3). Dijo que era importante que los pequeños inventores pudiesen efectuar modificaciones en las reivindicaciones antes del examen sustantivo, de manera que,

si, por ejemplo, la solicitud contuviese los objetos A y B y sólo se reivindicase el objeto B, el solicitante tuviese la posibilidad de reivindicar el objeto A efectuando una modificación. Por consiguiente, era importante que la divulgación que figurase en el resumen pudiese incluirse en otras partes de la solicitud mediante modificaciones.

106. Al resumir el párrafo 2, el Presidente dijo que se habían examinado dos cuestiones de fondo, a saber: la significación de la expresión “el momento en que la solicitud cumpla todas las condiciones para la concesión” y la propuesta de distinción entre correcciones y modificaciones que tuvo un amplio apoyo, aunque varias delegaciones expresaron una opinión contraria. Se pidió a la Oficina Internacional que siguiera estudiando esta cuestión para que figurase en el próximo proyecto.

Párrafo 3

107. La Delegación del Canadá declaró que resultaba problemático hacer referencia a la “solicitud” en este párrafo en vista de la definición del término “solicitud” en el proyecto de Artículo 5.1), que incluía el petitorio. En respuesta a ello, la Oficina Internacional explicó que, de conformidad con el proyecto de Artículo 10.2), en el contexto de la divulgación en la solicitud, sólo tendrían que tenerse en cuenta la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

108. La Delegación de Alemania expresó su preferencia por el texto del proyecto de Artículo 14.3) del Proyecto de 1991 pues lo encontraba más claro. Como respuesta a la Delegación que había hecho referencia a la Regla 18 del PLT, la Delegación del Canadá dijo que la Regla era aplicable a la corrección en la medida en que ésta pudiese efectuarse por la Oficina en virtud de la ley aplicable en cada Parte Contratante.

109. La Delegación del Japón, apoyada por las Delegaciones del Canadá, China y los Estados Unidos de América, propuso la supresión de las palabras “de la invención contenida en” del apartado a) porque el nuevo objeto debería determinarse sobre la base de la divulgación completa y el texto actual no estaba conforme con los Artículos 28.2) y 34.2)b) del PCT. La Delegación era de la opinión de que el término “divulgación” ofrecía suficiente flexibilidad como para permitir que se añadiera el estado de la técnica.

110. La Oficina Internacional señaló que, en los apartados a) y c), las palabras “en el momento de la presentación” deberían figurar entre corchetes, y que al final de cada frase tendrían que insertarse las palabras entre corchetes “[en la fecha de presentación]”. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones de Australia y Marruecos y los Representantes de la OEP y de la UNICE, se manifestó a favor de la utilización de la expresión “en la fecha de presentación”. La Delegación del Canadá mostró su preferencia por “en la fecha de presentación”, pero señaló que esta expresión no abarcaría las partes faltantes en virtud del Artículo 5.6)b) del PLT. Por consiguiente, propuso que, al final del párrafo, se añadieran las palabras “o incluida en las partes faltantes añadidas de conformidad con el Artículo 5.6) del PLT”.

111. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Representante de la OEP, propuso que, en el apartado b), se sustituyeran las palabras “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a)” por las palabras “En particular”. La Delegación también propuso añadir, en la tercera línea del apartado c), después de la palabra “corrección”, las palabras “que es la única que” para estar en armonía con la práctica en virtud de la Regla 91 del PCT.

La Representante de la OEP apoyó la propuesta del Presidente de armonizar el texto del apartado c) con el de la Regla 91.1 del PCT y no limitarse a “un experto en la materia”, sino también incluir las palabras “un miembro del público”. La Delegación del Canadá pidió que se clarificase si se podrían utilizar otros documentos distintos de la solicitud para determinar la evidencia de errores flagrantes.

112. La Delegación de China estimó que no era necesario incluir los apartados b) y c) en el SPLT porque el problema de las correcciones de la traducción tendría que figurar en el PCT más bien que en el SPLT.

113. La Delegación de Nueva Zelandia opinaba que la noción de “divulgación” debía extenderse a la información contenida en el documento de prioridad. La Argentina propuso una corrección en la versión española del mismo.

114. El Presidente resumió los debates relativos al párrafo 3 de la manera siguiente: hubo un claro apoyo a la supresión de las palabras “la invención contenida en”, a reserva de una revisión de la traducción al español. Se estimó que era importante que todas las disposiciones relativas a las modificaciones fuesen coherentes y ciertas delegaciones propusieron la supresión de los apartados b) y c), mientras que la mayoría expresó el deseo de mantener estas disposiciones. Se manifestó una preferencia por el uso de una redacción similar a la de la Regla 91.1 del PCT y se planteó la cuestión de qué documentos podrían utilizarse para comprobar si un error era evidente, a saber, si se debía utilizar únicamente la solicitud o también otros documentos.

Proyecto de Artículo 8: Estado de la técnica

Párrafo 1

115. La Oficina Internacional señaló a la atención del Comité el documento SCP/6/INF/2 que contenía un breve resumen sobre los resultados del cuestionario relativo a la definición del estado de la técnica. La Delegación del Japón, apoyada por la Delegación de la República de Corea, pidió que se clarificase la expresión “toda la información”.

116. La Delegación de Rumania propuso que, al final de la frase, se añadieran las siguientes palabras “siempre que sea identificable la fecha de su puesta a disposición del público”. La Delegación de Ucrania, haciendo referencia al proyecto de Artículo 1.iv) y la Nota 1.02, propuso sustituir las palabras “el objeto de esa reivindicación determinada” por las palabras “la invención reivindicada”.

117. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que la definición no era completa y que ésta tendría que abarcar admisiones por el solicitante. Se manifestó a favor de debatir el concepto de pérdida de los derechos en el seno del Comité. La Representante de la OEP estuvo de acuerdo con la Delegación de los Estados Unidos de América de que si se utilizaba una fórmula secretamente, ésta no formaba parte del estado de la técnica de conformidad con el proyecto de Artículo 8.1). Sin embargo, no apoyaba la introducción del concepto de pérdida de derechos en el Tratado debido a la naturaleza subjetiva de dicha norma. La Representante comprendía la necesidad de contar con una disposición de esa índole en un sistema del primer inventor, mientras que el sistema del primer solicitante motivaba suficientemente a los solicitantes para que divulgaran la invención en cuanto fuera posible. El Representante de la UNICE estuvo de acuerdo con la Representante de la OEP y

tampoco aceptó la introducción del concepto de pérdida de los derechos. La Delegación de los Estados Unidos de América añadió que entre el sistema del “primer inventor” y el concepto de pérdida de los derechos no existían vínculos, pero que en cambio ese concepto estaba directamente relacionado con el *quid pro quo*, que era fundamental en el sistema de patentes, a saber, una divulgación temprana a cambio de la protección que otorga la patente y el que, en consecuencia, podía también aplicarse al sistema del “primer solicitante”.

118. El Presidente declaró que, según la práctica en Australia, el uso previo del secreto por el solicitante invalidaría la patente incluso en el marco del principio del primer solicitante. La Representante de la OEP observó que, si bien en el sistema británico antiguo, el uso previo del secreto había sido una razón para la invalidación, éste ya no era el caso puesto que se habían introducido los derechos de los usuarios anteriores para lograr la armonía con el sistema europeo actual. La Delegación de Australia declaró que, en Australia, existían los derechos de los usuarios anteriores, pero que el hecho de que en una solicitud se citara un documento no significaba necesariamente que se tratase del estado de la técnica. La Delegación de Alemania se opuso a la inclusión de los conceptos de pérdida de derechos y de uso secreto en esta disposición. Las Delegaciones de Australia y del Reino Unido y el Representante de la UNICE se manifestaron a favor de la supresión de las palabras “[el momento de la presentación en]”. Las Delegaciones de Alemania y de Suecia eran de la opinión de que el momento clave para la determinación del estado de la técnica era la fecha de presentación.

119. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: no hubo un apoyo expreso al mantenimiento de la expresión “momento de la presentación”, algunas delegaciones desearon incluir el concepto de uso previo y de pérdida de derechos, otras expresaron con bastante firmeza que esto no era apropiado o que esa cuestión debía debatirse en otro foro. Se pidió a la Oficina Internacional que verificara si la frase “según lo estipulado en el Reglamento” era apropiada y que continuase elaborando el proyecto.

Párrafo 2

120. La Oficina Internacional explicó que, de conformidad con el Artículo 11.3) del PCT y, tal como se preveía en el proyecto de Artículo 3.1) y el proyecto de Regla 3.1), toda solicitud internacional presentada en el marco del PCT en la Oficina de una Parte Contratante o en nombre de ésta formaría parte del estado de la técnica en virtud de este párrafo y que los resultados del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT relativos al sistema de designación podrían influir en la redacción de este párrafo.

121. En respuesta al Representante de la FICPI, que no veía justificación alguna para cualquier efecto de una solicitud internacional del PCT en el estado de la técnica antes de que entrase en la fase nacional, la Oficina Internacional observó que, de conformidad con el Artículo 11.3) del PCT, una solicitud internacional del PCT tenía el efecto de una solicitud nacional en todos los Estados designados a partir de la fecha de presentación internacional y que el único Estado que había hecho una reserva en virtud del Artículo 64.4)a) del PCT eran los Estados Unidos de América.

122. La Delegación del Canadá era de la opinión de que el Artículo 27.5) del PCT proporcionaba una flexibilidad suficiente a los Estados contratantes en cuanto al efecto en el estado de la técnica de las solicitudes internacionales del PCT competidoras, y reservó su posición con respecto al proyecto de Artículo 8.2).

123. La Delegación de Australia, apoyada por la Delegación del Canadá y el Representante de la UNICE, expresó preocupación en torno a la redacción actual de la disposición relativa a la “fecha de prioridad” puesto que la solicitud podría contener objetos nuevos que no tendrían derecho a la prioridad. El Representante de la UNICE propuso sustituir las palabras “cuando sea aplicable” por las palabras “en la medida en que la prioridad se reivindique de conformidad con la legislación nacional aplicable”.

124. La Delegación del Canadá declaró que la “fecha de reivindicación” era importante para la novedad de una reivindicación determinada que no sería nueva si se hubiese divulgado el objeto en una solicitud presentada anteriormente o si se divulgase en una solicitud presentada posteriormente que estuviese basada en una solicitud de prioridad que divulgó el objeto.

125. La Delegación del Camerún señaló que la versión francesa del texto no reflejaba correctamente el texto inglés.

126. El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) declarando que la Oficina Internacional debería seguir estudiando la disposición habida cuenta de los comentarios recibidos.

Proyecto de Regla 8: Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

Párrafo 2

127. Las Delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América y el Japón estuvieron de acuerdo en incluir el término “razonable”, mientras que la Delegación de la Argentina, apoyada por la Delegación de España, pidió una definición más elaborada de ese término y la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se añadiera cierta referencia a los catálogos o índices. La Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por el Representante de la OEAP, expresó su preferencia por el término “legal” en lugar de “razonable”. La Delegación de Alemania se opuso al término “legal” y propuso que se siguiera explicando el término “razonable” en las Notas.

128. La Delegación de Nueva Zelandia declaró que cierto estado de la técnica, como las técnicas de laboratorio notoriamente conocidas, no podía catalogarse y también se manifestó a favor de la inclusión de ciertas explicaciones en la Notas. La Delegación del Canadá propuso que se siguiera examinando esa cuestión y que se incluyeran explicaciones en las Directrices Prácticas más bien que en las Notas. Esta propuesta fue apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, para la que era importante que el término “razonable” se definiese en el SPLT.

129. La Representante de la OEP, apoyada por las Delegaciones de Austria y Camboya, propuso que se suprimiera la referencia al experto en la materia en el apartado b) y que se sustituyera la expresión “no estará obligada a ninguna restricción” por la expresión “no estará obligada a ningún secreto”. Las Delegaciones de China y Alemania expresaron preocupación en torno al proyecto de Regla 8.2)b) y pidieron una mayor clarificación del mismo. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso sustituir la frase “no estará obligada a ninguna restricción” por la frase “podrá poner libremente a disposición del público” para que quedase más clara la intención expuesta.

130. El Presidente resumió los debates en la manera siguiente: los debates se centraron en la palabra “razonable” y su supresión, elaboración o sustitución por la palabra “legal”. Se manifestó cierto apoyo a la propuesta de inclusión de explicaciones en las Directrices Prácticas y hubo acuerdo en que se revisara la redacción del párrafo 2)b).

Párrafo 3

131. La Oficina Internacional propuso que se sustituyera la expresión “el momento y el contenido” por la expresión “la fecha y el contenido”.

132. La Representante de la OEP, apoyada por el Representante de la AIPPI, declaró que el requisito de prueba no debía limitarse a las divulgaciones no documentales, sino a cualquier divulgación que fuese dudosa. La Representante también reservó su posición acerca de la expresión “pruebas contundentes”. La Representante propuso que se suprimiesen las palabras “en forma no escrita” y señaló que los procedimientos *ex parte* e *inter partes* podían exigir un trato diferente. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que se deberían exigir pruebas contundentes en caso de toda divulgación no escrita. También propuso sustituir la forma verbal “pueden” por “habrán de” en la redacción de la Regla 8.3).

133. Al resumir los debates sobre el párrafo 3 el Presidente propuso sustituir la palabra “el momento” por la palabra “la fecha”. En el próximo proyecto de texto, la disposición no tendría que limitarse a las divulgaciones no documentales, se tendría que establecer una diferencia entre procedimientos *ex parte* e *inter partes* y se tendría que abordar la cuestión de las pruebas contundentes.

Párrafo 4

134. La Delegación del Canadá, apoyada por la Representante de la OEP, propuso incluir una definición más genérica. La Delegación de la Argentina se preguntaba cómo determinaría una Oficina el momento en que la información hubiese sido puesta a disposición del público. El Presidente declaró que la Oficina Internacional prepararía un nuevo proyecto de texto con una formulación más genérica.

Directriz en virtud de la Regla 8

135. La Oficina Internacional propuso que se suprimiera la referencia al párrafo 3, puesto que se trataba de todo el proyecto de Regla 8. La Representante de la OEP observó que, si se volviese a redactar la Regla 8 en función de lo debatido, esta Directriz podría no ser necesaria.

Proyecto de Regla 9: Efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)

Párrafo 1

136. En relación con el apartado a) la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante de la AIPLA, propuso que esta disposición fuese aplicable tanto a la novedad como a la actividad inventiva/no evidencia. En cuanto a la doctrina Hilmer, la Delegación observó que actualmente se celebraban consultas sobre esta cuestión.

137. Las Delegaciones de Alemania, Australia, el Brasil, el Canadá y la Federación de Rusia, y el Representante de la UNICE, no se mostraron a favor de ampliar la disposición a la actividad inventiva/no evidencia. La Delegación del Canadá dijo que, si bien reconocía la preocupación de la Delegación de los Estados Unidos de América cuyo sistema de patentes necesitaba una disposición que permitiese a la Oficina rechazar una invención reivindicada que no fuese patentable ni distinta, en otros sistemas, esa necesidad no se planteaba. La Delegación de Alemania dijo que, en el Tratado, se tendría que prever la aplicabilidad de la disposición únicamente a la novedad.

138. En cuanto al apartado b), la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que resúmenes preparados por el solicitante se incluyeran en el contenido íntegro de la solicitud.

139. En respuesta a la Delegación de Alemania que, en relación con el proyecto de Regla 9.1)c), se preguntaba por qué no se habían incluido los modelos de utilidad y si los países estarían obligados a considerar los modelos de utilidad dentro del estado de la técnica, la Oficina Internacional explicó que el texto procedía del Proyecto de 1991 pero que, en aras de la plena armonización, la disposición había sido redactada como una disposición obligatoria. La Delegación de España, que prevé la conversión de las solicitudes de patente a solicitudes de modelos de utilidad y viceversa, y el Representante de la UNICE, apoyaron la inclusión de los modelos de utilidad en esta disposición.

Párrafo 2

140. La Representante de la OEP reservó su posición sobre el proyecto de Regla 9.2) relacionado con la inclusión del documento de prioridad para determinar la novedad. La referencia a la solicitud anterior, en armonía con lo que figuraba en la quinta línea de la Regla 9.2) debería suprimirse de manera que solamente la materia contenida en la solicitud anterior se considerara como estado anterior de la técnica en virtud de esta disposición. La Delegación de China declaró que tenía cierta dificultad con el proyecto de Regla 9.2), en el que la primera solicitud contenía una combinación del nuevo objeto con el objeto contenido en la solicitud anterior.

Párrafo 3

141. La Delegación de Alemania apoyó la disposición en su forma propuesta. La Delegación de Austria se preguntaba si el proyecto de Regla 9 era el lugar adecuado para esta disposición puesto que el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes publicadas se abordaba en el proyecto de Artículo 8.1). A la Delegación del Brasil no le satisfacía esta disposición porque, en el Brasil, las solicitudes se publicaban poco después de su presentación.

142. La Delegación de la Federación de Rusia pidió que se clarificase el término “rechazada”. La Delegación del Canadá entendía este término como “definitivamente rechazada” y declaró que una solicitud que aún estuviese pendiente en cualquier forma en la fecha de publicación debería considerarse como estado de la técnica. El Presidente señaló que el término “rechazada” debía considerarse en un sentido amplio, que incluyese la denegación, y que podría ser necesario seguir examinando esta disposición en vista de las situaciones en las que una solicitud rechazada o denegada podía volver a presentarse, por ejemplo, en virtud de una extensión de los plazos que estaba prevista en el PLT. La Representante de la OEP propuso la expresión “ya no pendiente”. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que, si la legislación de una Parte Contratante impidiese la publicación de la primera solicitud,

ello no tendría que considerarse como estado de la técnica. La Delegación del Brasil se manifestó a favor de una disposición general como la propuesta por la Delegación de la Federación de Rusia y la Representante de la OEP. Además, la Delegación del Reino Unido declaró que si se mantuviese la disposición, ésta tendría que abarcar todos los casos que ya no estuviesen pendientes.

Párrafo 4

143. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la disposición en vista de que era fácil de utilizar y propuso que en el título se pusiera “antiautocolisión”.

144. La Delegación del Japón, apoyada por la Delegación del Canadá, propuso que se volviera a introducir el término “inventor”. La Delegación del Japón también preguntó qué pasaría si dos solicitudes que reivindicasen la misma invención se presentasen el mismo día. Ése podría ser el caso de solicitudes divisionales presentadas por el mismo solicitante o de dos solicitudes presentadas por dos solicitantes diferentes. El Presidente explicó que, según la práctica en Australia, en caso de haber dos solicitantes diferentes, ambos recibirían una patente, pero si el mismo solicitante presentara las dos solicitudes, sólo recibiría una patente.

145. La Delegación del Reino Unido, apoyada por la Delegación de España, expresó la opinión de que esta disposición beneficiaba a los solicitantes en forma limitada. La Delegación pidió que se clarificase la expresión “la misma persona” y preguntó si en esta expresión se incluirían a las empresas subsidiarias y los derechohabientes, y señaló la dificultad de determinar “la misma invención reivindicada”. La Representante de la OEP, apoyada por el Representante de la UNICE, declaró que si la primera solicitud de un solicitante no se había publicado al momento de presentar éste su segunda solicitud, el solicitante podría siempre retirar esa primera solicitud, antes de su publicación, para evitar un conflicto con su segunda solicitud. El Representante de la UNICE propuso la supresión de la disposición debido a un posible abuso, por ejemplo, el caso de un solicitante que podría vender su solicitud para evitar el problema de la novedad.

146. La Delegación de la Federación de Rusia se preguntaba si cabría hacer referencia a los párrafos 1 y 2 en lugar de a los párrafos 1 a 3.

147. El Presidente resumió los debates sobre el proyecto de Regla 9 de la manera siguiente: en relación con el párrafo 1, se debatió acerca de la inclusión de la actividad inventiva/no evidencia, del resumen en el “contenido íntegro” y de los modelos de utilidad. El párrafo 2 debería volverse a redactar en forma más clara. En cuanto al párrafo 3, la Oficina Internacional tendría que revisar el concepto de “rechazada, abandonada, retirada”. En cuanto al párrafo 4, el SCP expresó opiniones divergentes y se formuló la propuesta de incluir el término “inventor”.

Proyecto de Artículo 9: Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)
[Variante A]
Plazo de gracia [Variante B]

148. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso la supresión de los corchetes de este Artículo puesto que no existía ningún vínculo entre este Artículo y otras cuestiones en vista del hecho de que muchos de los países que aplicaban el sistema del primer solicitante habían introducido cierta forma de plazo de gracia. Recalcando la importancia de la

armonización internacional con respecto a esta cuestión, la Delegación del Japón declaró que, en general, la redacción actual era aceptable. La Delegación del Reino Unido explicó que, en su país, las grandes empresas y los profesionales relacionados con las patentes estaban en contra del plazo de gracia, mientras que las pequeñas empresas y los investigadores estaban a favor de éste. La Delegación observó que esta divergencia se basaba en necesidades diferentes y solicitó modelos alternativos para ulterior consideración. La Delegación de Francia declaró que, si bien la cuestión del plazo de gracia era política, no se opondría a un debate en el seno del SCP. Las consultas celebradas en su país habían revelado una conciencia acerca del plazo de gracia así como cierta preocupación por parte de la industria. La Delegación observó que, si se incluyese el plazo de gracia, éste tendría que tener ciertas características de manera que no afectase los derechos de terceros. Por consiguiente, tendría que ser un plazo de gracia de tipo inmunitario y no de tipo prioritario. La Delegación opinaba también que el plazo de gracia podía considerarse únicamente en el marco de un sistema del primer solicitante. En opinión de la Delegación, se tendría que presentar a la Oficina una declaración relativa a la fecha y a las circunstancias de la divulgación. La Delegación del Canadá expresó su apoyo a la inclusión de disposiciones relativas al plazo de gracia que tendrían que ser aplicables tanto a la novedad como a la actividad inventiva. La Delegación de Alemania recaló la importancia de un plazo de gracia para las pequeñas y medianas empresas que generaban un 50% del volumen de negocios del país. La Delegación explicó que las disposiciones relativas al plazo de gracia de la Ley sobre Modelos de Utilidad de su país no habían provocado ninguna incertidumbre jurídica ya que los solicitantes seguían presentando sus solicitudes lo más pronto posible. Incluso sin un plazo de gracia, la incertidumbre jurídica existía debido, por ejemplo, a la publicación de las solicitudes después de los 18 meses. La Delegación de Austria, si bien estaba a favor de la inclusión en el SPLT de disposiciones relativas al plazo de gracia, señaló que ese plazo de gracia estaba vinculado a la cuestión del primer solicitante.

149. Al tiempo que apoyaba la introducción de un plazo de gracia, la Delegación de China propuso la inclusión de una disposición que salvaguardase los intereses de terceros con el fin de crear un equilibrio entre el solicitante y las demás partes. Al recordar los debates durante la negociación del PLT, el Presidente señaló que la cuestión de los derechos de terceros debería clarificarse en una disposición o en las Notas.

150. Las Delegaciones de Finlandia y Suecia consideraron que el plazo de gracia estaba vinculado a la cuestión del primer solicitante y propusieron mantener la disposición entre corchetes. La Delegación de Suiza no se oponía al plazo de gracia, pero reservó su posición en vista de las cuestiones pendientes relacionadas con dicho plazo de gracia. La Delegación pidió mayores explicaciones sobre el alcance de la “publicación” aplicable, los derechos de los usuarios anteriores y varias publicaciones sobre el mismo objeto por partes diferentes. La Delegación de los Países Bajos declaró que en su país eran muchos los que estaban en contra del plazo de gracia. Si bien la Delegación no se oponía a la inclusión de esas disposiciones en el SPLT, su posición dependería del resultado global del SPLT. La Delegación recaló además la importancia de los esfuerzos de armonización orientados al sistema del primer solicitante. La Delegación de Bélgica reservó su posición y apoyó la intervención de la Delegación de los Países Bajos.

151. El Representante de la CE informó al SCP que, en virtud de la Directiva 98/44 del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se preveía el envío de un informe al Parlamento Europeo y al Consejo de la Comunidad Europea sobre las repercusiones en las investigaciones sobre

ingeniería genética de la no publicación o publicación tardía de documentos sobre objetos que pudieran ser patentables. El Representante explicó que se había mandado un cuestionario a los círculos interesados y confirmó que cualquier evolución futura de esta situación sería señalada a la atención del SCP. La Delegación de Irlanda declaró que, puesto que el sistema nacional de patentes de su país estaba estrechamente vinculado al marco europeo, la Delegación no podía expresar su posición antes de que se terminase de clarificar esta cuestión en el contexto europeo. La Delegación de España compartía la preocupación planteada por la Delegación de Francia y apoyaba la posición de la Delegación de Irlanda.

152. El Representante de la UNICE declaró que la industria europea se oponía al plazo de gracia debido a la incertidumbre jurídica. Los Representantes del CIPA, el EPI y la TMPDF se opusieron a la inclusión de disposiciones sobre el plazo de gracia debido al riesgo de litigio, la incertidumbre jurídica y el peligro de tener una norma para el plazo de gracia en todo el mundo que no estuviese armonizada. El Representante de la UNICE consideraba que era necesario educar a los solicitantes para que no publicasen antes de la fecha de presentación. El Representante expresó la opinión de que si se incluyesen disposiciones sobre el plazo de gracia, ese plazo tendría que invocarse únicamente antes de la publicación de una solicitud y que tendrían que tenerse en cuenta los derechos de usuarios anteriores. El Representante de la FICPI recalcó que el plazo de gracia para las empresas pequeñas y medianas, así como para los investigadores universitarios era necesario como reajuste de la norma de novedad absoluta resultante de la necesidad de publicar, utilizar y poner en práctica sus propias invenciones antes de presentar una solicitud de patente. El Representante de la ABA apoyó la postura expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América de que el plazo de gracia no estaba vinculado con el principio del primer solicitante. Declaró que, si bien el plazo de gracia era particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas, en su país, también las grandes empresas apoyaban ese plazo de gracia. Los Representantes de la AIPPI y la AIPLA se manifestaron a favor de la introducción de disposiciones sobre el plazo de gracia en el SPLT. El Representante de la SIPI expresó su inquietud en relación con los derechos de los usuarios anteriores y se preguntó si la disposición era aplicable a casos en los que un solicitante hubiese tenido conocimiento de la invención del inventor. Al apoyar las intervenciones de la Delegación de Alemania y del Representante de la FICPI, el Representante del MPI dijo que el plazo de gracia interesaba no solamente a los investigadores universitarios que deseaban publicar rápidamente sus resultados sino también a las industrias en vista de la interacción cada vez mayor entre los institutos de investigación, las universidades y la industria. El Representante del IPIC, en apoyo de los Representantes de la FICPI y la ABA, dijo que el plazo de gracia producía grandes beneficios en un sistema del primer solicitante, tal como lo había demostrado la Delegación del Canadá. El Representante de la BIO declaró que la inclusión de disposiciones sobre el plazo de gracia era un requisito previo para su apoyo al SPLT.

153. En relación con los dos textos propuestos, la Delegación de Francia apoyó la Variante A, mientras que las Delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América, Marruecos y el Sudán apoyaron la Variante B.

154. Las Delegaciones de Alemania e Irlanda propusieron que la Oficina Internacional distribuyese dos estudios sobre el plazo de gracia encargados por el Consejo Administrativo de la OEP en el año 2000.

155. En relación con el párrafo 1, la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación de Kenya, propuso que después de las palabras “haya sido puesta a

disposición del público”, se añadiesen las palabras “en cualquier parte del mundo,” como se había hecho en el proyecto de Artículo 8.1). Las Delegaciones de Kenya y de la Federación de Rusia eran de la opinión de que un plazo de gracia de 12 meses era demasiado largo. La Delegación de Marruecos sugirió un plazo de gracia de seis meses.

156. En cuanto al punto ii) del párrafo 1, la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones del Canadá y la Federación de Rusia, propuso la supresión de las palabras “y no hubiera debido ser puesta a disposición del público por esa Oficina”. Sin embargo, la Delegación del Japón se opuso a esta propuesta debido a que introduciría una excepción importante al principio del primer solicitante.

157. Además, la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que el uso a título experimental también se excluyera del estado de la técnica. La Delegación del Japón, si bien apoyaba la propuesta formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América, se preguntaba si, en el actual punto i) ya se tenía en cuenta esa situación.

158. En respuesta a la observación formulada por la Delegación de la Argentina en relación con el párrafo 3, el Presidente observó que esta disposición sería necesaria para impedir que terceros aprovecharan del efecto de una publicación realizada por el solicitante antes de la fecha de presentación durante el procedimiento de invalidación.

159. El Presidente resumió el debate declarando que había amplio apoyo a la inclusión de cierta forma de plazo de gracia en el SPLT. Ciertas delegaciones habían reservado su posición sin expresar no obstante oposición a la inclusión de un texto. En cuanto al vínculo con el sistema del primer solicitante, al tiempo que señaló que los corchetes en un texto eran importantes cuando se presentaban en una propuesta básica para una conferencia diplomática, el Presidente propuso que, en este caso, se suprimiesen la nota de pie de página y los corchetes del proyecto de Artículo 9 y añadió que, de ser necesario, el SCP podría volver a examinar esta cuestión una vez que toda la serie de cuestiones planteadas en el SPLT se volviesen a examinar. El SCP aceptó la sugerencia del Presidente e invitó a la Oficina Internacional a que volviese a redactar las disposiciones habida cuenta de los comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 10: Divulgación habilitante

Párrafo 1

160. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América y el Japón apoyaron la inclusión del concepto “experimentación indebida”. En respuesta a una cuestión planteada por la Delegación del Japón, el Presidente explicó que las palabras “realizada y utilizada” del proyecto de Artículo 10.1) significaban que la divulgación debía ser tal que la invención pudiese ser realizada y utilizada por un experto en la materia, mientras que las palabras “realizar o utilizar” se utilizaban en el proyecto de Regla 10.2)vi) en el contexto de un factor que había que considerar con el fin de evaluar si la experimentación requerida era o no indebida. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió a la Oficina Internacional que volviese a considerar el estilo de la redacción del párrafo 1, donde se utilizaban dos frases.

Párrafo 2

161. El Presidente observó que las cuestiones planteadas con respecto al resumen en el proyecto de Artículo 5.3) también eran aplicables a esta disposición.

Proyecto de Regla 10: Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10

Párrafo 1

162. La Delegación de la República de Corea señaló que lo esencial de este párrafo ya estaba contenido en el proyecto de Artículo 10.1) y llamó la atención sobre una redundancia entre el párrafo 1 y los puntos iii) y vi) del párrafo 2. La Delegación del Japón expresó la opinión de que existía una redundancia entre el párrafo 1 y los puntos iii) y iv) del párrafo 2. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que, en las Directrices Prácticas, se proporcionase una metodología adicional para la determinación de “los conocimientos generales de un experto en la materia” y las normas para las pruebas sustanciales al efectuar dicha determinación.

Párrafo 2

163. La Oficina Internacional confirmó que la lista de factores del párrafo 2 era de naturaleza no exhaustiva. La Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por la Delegación de la Argentina, que consideraba poco clara la expresión “experimentación indebida”, expresó la opinión de que los detalles relativos a la “experimentación indebida” tendrían que estar contenidos en las Directrices Prácticas. En respuesta a cuestiones planteadas por las Delegaciones del Japón y de los Estados Unidos de América, la Oficina Internacional explicó que la expresión “la naturaleza de la invención reivindicada” del punto ii) podría significar, por ejemplo, el objeto de la invención reivindicada y que las “referencias” del punto v) podrían ser las referencias al estado de la técnica proporcionadas en la solicitud. El Presidente añadió que se tendría que volver a considerar dónde convendría situar este párrafo, ya sea en el Reglamento o bien en las Directrices Prácticas.

Proyecto de Regla 11: Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 10

164. El Representante de la OEAP pidió que el párrafo 1 se desplazara al proyecto de Artículo 10.

165. En relación con la segunda frase del párrafo 1, la Delegación de la República de Corea observó que, si se permitiese a una Parte Contratante exigir el depósito de material biológicamente reproducible en la fecha de presentación de una solicitud de patente con el fin de obtener un certificado de depósito en la fecha de presentación, en la práctica, el depósito tendría que efectuarse antes de la fecha de presentación. El Presidente señaló que la cuestión de los certificados de depósito no se abordaba en el proyecto de Regla 11. La Delegación del Canadá observó que el depósito no complementaba simplemente la divulgación tal como se indicaba en el proyecto de Regla 11.1), sino que el depósito debería considerarse como parte de la divulgación en la medida en que no se pudiesen cumplir de otro modo los requisitos de divulgación.

166. La Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por la Delegación de la Argentina, propuso que el depósito a que se hacía referencia en la segunda frase del párrafo 1 se efectuara en la fecha de reivindicación puesto que, cuando se reivindicase una prioridad, el objeto de la solicitud en la que se reivindicase la prioridad, que incluyese la divulgación de la invención reivindicada mediante el depósito, tendría que divulgarse en la solicitud anterior en la fecha de prioridad. No obstante, la Oficina Internacional, apoyada por las Delegaciones del Canadá y de Francia y el Representante de la AIPPI, explicó la necesidad de la expresión “fecha de presentación” tal como se la proponía, puesto que el documento de prioridad no divulgaba necesariamente la invención reivindicada en forma habilitante, y puesto que las cuestiones de la divulgación y de la prioridad reivindicada eran dos cuestiones diferentes.

167. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó el deseo de conservar la segunda frase del párrafo 1 en su forma propuesta. Puesto que, en su opinión, en la solicitud tendría que figurar una divulgación completa de la invención, con la salvedad de que un experto en la materia necesitase tener acceso al material depositado para realizar y utilizar la invención, la Delegación consideraba el depósito como una función simplemente administrativa que podía realizarse después de la fecha de presentación, aunque el solicitante tuviera que corroborar que el material depositado y el material identificado en la solicitud de patente eran idénticos, que el depósito se había realizado en la forma adecuada y que todas las restricciones de acceso se suprimirían irrevocablemente durante la duración de la patente. Los Representantes de la AIPLA, la BIO y la SIPI apoyaron la postura de la Delegación de los Estados Unidos de América en vista de la flexibilidad administrativa que se daba a los solicitantes. No obstante, los Representantes de la OEP y de la IPIC se manifestaron a favor de la supresión de esta frase. La Delegación de Rumania señaló que las palabras “se ha realizado dicho depósito” del proyecto de Regla 5.1)iv) sugerían que el depósito ya había sido realizado cuando se preparaba la descripción. Las Delegaciones de Francia y de Alemania y la Representante de la OEP mostraron su inquietud en relación con la incompatibilidad de esta frase con el proyecto de Artículo 7.3). Las Delegaciones de Francia y de Alemania y los Representantes de la CE y la AIPPI reservaron su posición en relación con la segunda frase del párrafo 1. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que la divulgación de la invención reivindicada no tendría que depender del sector de la tecnología y se opuso a la supresión de la segunda frase del párrafo 1. En relación con la observación formulada por el Representante de la IPIC, que se preguntaba si un trato análogo a la presentación tardía de una página faltante en el marco del PLT era aplicable al depósito tardío de material biológico cuando un solicitante simplemente se olvidase del depósito, la Delegación de la Federación de Rusia señaló que, si bien se podía adoptar el mismo enfoque que en el PLT en lo relativo a una parte faltante de la descripción, el depósito tardío de material biológico no podía tratarse de la misma manera y tendría que considerarse como adición de material nuevo.

168. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de Nueva Zelandia, la Oficina Internacional explicó que el SPLT no regulaba procedimientos subsiguientes eventuales en los que no se cumpliera con la suficiencia de la divulgación, tales como, por ejemplo, la posibilidad de conceder una nueva fecha de presentación o de presentar una nueva solicitud.

169. El Presidente resumió los debates relacionados con el proyecto de Artículo 10.1) y el proyecto de Regla 11 señalando que, en gran medida, éstos se habían relacionado con el proyecto de Regla 11.1) y, en particular, con el momento de la realización del depósito, la importancia del depósito en relación con la naturaleza sustancial o formal de la divulgación, el trato análogo a la presentación tardía de una parte faltante de la descripción y al depósito

tardío, así como el efecto de un depósito que estuviese fuera del alcance del Tratado de Budapest.

Proyecto de Artículo 11: Reivindicaciones

Párrafo 1

170. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante de la AIPLA, propuso que las palabras “para el que se solicita protección” se sustituyesen por las palabras “que el solicitante considera como su invención” que aparecían en la Nota 11.01 del documento SCP/6/4. No obstante, la Delegación del Canadá se manifestó a favor de mantener el concepto de las reivindicaciones como definición del objeto para el que se solicita protección, aunque no se oponía a la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América. La Delegación del Japón expresó interés en la propuesta formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América. La Delegación de Australia apoyó esta disposición en su forma propuesta en el documento propuesto SCP/6/2. El Representante de la UNICE era de la opinión de que este párrafo ya estaba amparado por el PCT.

Párrafo 2

171. En cuanto a la “totalidad” de las reivindicaciones, la Delegación de los Estados Unidos de América dijo que una clasificación ulterior era necesaria en relación con el número de reivindicaciones y que lo esencial de la Nota 11.03 del documento SCP/6/4 podría incluirse en el Tratado o en el Reglamento. La Delegación del Japón observó que la claridad y la concisión de las reivindicaciones tenían que ver con la carga de trabajo de las Oficinas. La Representante de la OEP reservó su posición en relación con las palabras “tanto individualmente como en su totalidad”. El Representante de la AIPLA se opuso a estas palabras y dijo que la determinación de lo que constituía un número suficiente de reivindicaciones tendría que dejarse a discreción del solicitante.

Párrafo 3

172. La Delegación de China subrayó la importancia de lograr una armonización sobre la cuestión abarcada en este párrafo. La Delegación de la Federación de Rusia apoyó el apartado a) en su forma propuesta. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que el apartado a) ya estaba amparado por el proyecto de Artículo 10.1). La Delegación del Canadá era de la opinión que el apartado a) no era necesario a la vista del proyecto de Artículo 10.1), aunque la Delegación no se oponía a que se repitiera el punto. Al observar que, de conformidad con el proyecto de Artículo 14, el requisito del apartado a) no era un motivo de invalidación, la Delegación del Japón explicó que, para rechazar una reivindicación que fuese exageradamente amplia, ciertos países invocaban el requisito de la fundamentación prescrito en el apartado a), mientras que otros invocaban el requisito habilitante prescrito en el proyecto de Artículo 10.1), y pidió que se clarificasen esos dos requisitos. El Presidente observó que, en Australia, el incumplimiento del requisito de fundamentación podía ser un motivo de invalidación de una patente. La Representante de la OEP se preguntaba si, además de los dibujos, también tendrían que tomarse en cuenta las listas de secuencias y otros documentos.

173. En relación con el apartado b), las Delegaciones del Camerún, el Canadá y la Federación de Rusia, apoyadas por los Representantes del CIPA y del IPIC dijeron que no

tendría que exigirse una condición adicional además de la divulgación habilitante. El Representante de la UNICE pidió la supresión del apartado b) que era un requisito adicional no contenido en el PCT. La Delegación de China solicitó una clarificación en cuanto a la relación entre las reivindicaciones, la divulgación de la solicitud y la divulgación contenida en la descripción. En apoyo del apartado en su forma propuesta, la Delegación de los Estados Unidos de América explicó que la disposición impediría a un solicitante obtener un derecho a la invención reivindicada que no hubiese sido efectivamente inventada en la fecha de presentación. La disposición era particularmente importante en los sectores de la biotecnología o la química cuya naturaleza técnica era impredecible. Por ejemplo, cuando un producto hubiese podido ser realizado como resultado final del uso de una técnica conocida, es decir, satisfaciendo el requisito de la divulgación habilitante, si nadie supiese lo que era el producto en la fecha de presentación, el producto no podría considerarse como verdaderamente inventado por el inventor en la fecha de presentación. Si bien el concepto establecido en este apartado era poco familiar para la Delegación del Japón, ésta compartía las preocupaciones planteadas por la Delegación de los Estados Unidos de América, particularmente en relación con el sector de la biotecnología. El Representante de la FICPI apoyó el apartado b) en su forma propuesta, en el entendimiento de que la disposición abordase el aspecto sustantivo de la divulgación de la invención tal como se la reivindicaba. Recalcando la importancia del requisito de la divulgación, el Representante solicitó una armonización de las normas y prácticas en relación con reivindicaciones exageradamente amplias, e indicó que la falta de fundamentación en la divulgación debería ser un motivo de revocación de una patente.

174. La Representante de la OEP propuso que la Oficina Internacional emprendiera un análisis comparativo de la relación de las reivindicaciones con la divulgación, que podría demostrar que Europa, el Japón y los Estados Unidos de América tienen prácticas fundamentales similares que probablemente conduzcan a los mismos resultados pese a las diferencias en la terminología utilizada en el marco de sus respectivas legislaciones. En este contexto, la Delegación de los Estados Unidos de América mencionó los estudios realizados por las Oficinas de la Cooperación Trilateral.

175. El Presidente resumió los debates relativos al proyecto de Artículo 11.1) a 3) de la manera siguiente: la Oficina Internacional deberá seguir examinando la disposición, habida cuenta de los comentarios formulados, en particular, la referencia a las palabras “tanto individualmente como en su totalidad” del párrafo 2 y la relación con las disposiciones correspondientes del PCT. En cuanto al párrafo 3, tras tomar nota de los puntos de vista divergentes expresados por los miembros del SCP y refiriéndose a la sugerencia de la Representante de la OEP, el Presidente propuso que, en primer lugar, se estudiaran las prácticas de cada Oficina con el fin de comprender los conceptos subyacentes y, en segundo lugar, se estableciera una terminología que reflejase adecuadamente esas prácticas.

Proyecto de Regla 12: Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)

176. La Oficina Internacional observó que las palabras “en el momento de la presentación” que aparecían en los párrafos 1 y 3 deberían ponerse entre corchetes y que también deberían aparecer como una alternativa las palabras entre corchetes “[en la fecha de presentación]”, y que el debate relativo al proyecto de Artículo 8.1) debería reflejarse en el contexto de este proyecto de Regla.

Párrafo 1

177. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante del CIPA, señaló que el proyecto de Regla 12.1) iba más allá de lo que abarcaba el proyecto de Artículo 11.4) y declaró que un informe, un diccionario o un affidavit podrían también tenerse en cuenta en ciertos casos para establecer los “conocimientos generales”.

Párrafo 3

178. En relación con el apartado b), la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que, al final de la frase, se añadieran las palabras “, a menos que el solicitante esté de acuerdo en que la invención reivindicada se limite en esa forma”. La Delegación de China propuso la sustitución de las palabras “no excluirá” por las palabras “no podrá necesariamente excluir”. La Delegación de Alemania, apoyada por el Representante del CIPA, expresó su profunda inquietud en torno a la variedad del lenguaje del apartado b), que podría interpretarse como base para introducir un impedimento por limitación de las reivindicaciones que podría ser objeto de abuso por un supuesto infractor y resultar perjudicial para los solicitantes. La Delegación era de la opinión que esta cuestión debía tratarse caso por caso.

Párrafo 4

179. La Delegación de los Estados Unidos de América reservó su posición sobre las reivindicaciones medios más función del apartado a) e indicó que este apartado también debería ser aplicable a las reivindicaciones que definiesen “etapas”. En cuanto al apartado c), la misma Delegación dijo que las palabras “sustancia o composición” deberían sustituirse por la palabra “producto”.

180. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que este párrafo no era lo suficientemente extenso y que podría desplazarse al Tratado. Además, el Representante de la UNICE propuso la inclusión, en el proyecto de Regla 12, de un nuevo párrafo que dijera que las referencias a la descripción o a los dibujos en las reivindicaciones no deberían limitarse a la interpretación de las reivindicaciones.

181. El Presidente dio por terminado el debate relativo al proyecto de Artículo 11.4) y al proyecto de Regla 12 declarando que la Oficina Internacional revisaría las disposiciones habida cuenta de los comentarios formulados, en particular, la relación entre el proyecto de Artículo 11.4) y el proyecto de Regla 12.1) y la posibilidad de incluir una disposición general relativa a las pruebas. El Presidente también señaló que el debate relativo al impedimento por limitación de las reivindicaciones se proseguiría en reuniones ulteriores.

Proyecto de Artículo 12: Condiciones de la patentabilidad, párrafo 1

Proyecto de Regla 13: Excepciones al objeto patentable en virtud del Artículo 12.1)

182. La Oficina Internacional explicó que, si bien los términos “aplicabilidad industrial” y “utilidad” habían desaparecido del texto, lo esencial de estos requisitos estaba contenido en el proyecto de Artículo 12.1) y el proyecto de Regla 13.1) relacionados con el objeto patentable, así como con otros requisitos, tales como el requisito de la divulgación habilitante. Si bien las Delegaciones de Australia y el Canadá apoyaban el enfoque general de las disposiciones propuestas, la mayoría de las delegaciones no estaban de acuerdo en mezclar el concepto de aplicabilidad industrial/utilidad con otros requisitos. Los debates se centraron en las

siguientes cuestiones: i) el alcance del objeto patentable y las excepciones; ii) saber si conviene conservar los términos “aplicabilidad industrial” y “utilidad”.

183. En cuanto a la primera cuestión relativa al alcance del objeto patentable y las excepciones, las Delegaciones de Australia, el Canadá y los Estados Unidos de América se manifestaron a favor de una disposición amplia en el párrafo 1. Las Delegaciones de Australia y el Canadá eran de la opinión de que, puesto que era poco probable que el SCP estuviera de acuerdo sobre todas las cuestiones relativas al objeto patentable, estaban dispuestas a aceptar una serie de disposiciones relativas a las excepciones. La Delegación del Canadá instó a que se prosiguieran los debates en el seno del SCP relativos a los principios subyacentes relacionados con estas cuestiones, de manera que las disposiciones establecidas no diesen por resultado interpretaciones y prácticas distintas a nivel nacional. Este punto de vista recibió el apoyo del Representante de la IPIC.

184. Una de las principales cuestiones debatidas fue la de si para constituir un objeto patentable, la invención debía tener o no un carácter técnico. Las Delegaciones de Bélgica en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la Argentina, China, la República Dominicana, Marruecos, Noruega, la República de Corea, Rumania y Suiza, y los Representantes de la OEP, la UNICE y la UPEPI consideraron que una invención debía tener un carácter técnico. La Delegación de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, se opuso a las palabras “en cualquier campo de actividad” del proyecto de Artículo 12.1) y propuso que se utilizaran las palabras del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación del Japón propuso dos posibilidades: la primera, que recibió el apoyo de la Delegación de Suiza, era proporcionar una definición positiva del objeto patentable, es decir, una definición del término “invención”, y la segunda era incluir en el proyecto de Artículo 12.1) una declaración en el sentido de que el objeto patentable debía tener una naturaleza técnica y debía utilizar las leyes de la naturaleza. En cambio, la Delegación propuso añadir dos puntos, a saber, las invenciones que no utilizaran las leyes de la naturaleza (que podrían permitir la exclusión de métodos comerciales y el soporte lógico *como tales*) y las invenciones que fuesen de naturaleza técnica (que podrían excluir las simples capacidades técnicas) en la lista no exhaustiva de excepciones del proyecto de Regla 13.1).

185. La Delegación de los Estados Unidos de América era de la opinión de que el exigir un carácter técnico limitaba de forma innecesaria las innovaciones en nuevos sectores de punta, tales como la tecnología de la información y la biotecnología, y que la expresión “en todos los campos de la tecnología” que aparecía en el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC no obligaba a cumplir ningún requisito relativo al carácter técnico. La Delegación añadió que la norma de patentabilidad debía apuntar a que una invención sólo necesitaba tener una aplicación práctica y sus resultados ser útiles, concretos y tangibles. Esta opinión fue apoyada por los Representantes de la AIPLA, la BIO y la SIPI.

186. La segunda cuestión ampliamente debatida fue la de las excepciones al objeto patentable. La Delegación del Brasil, apoyada por la Delegación de la Argentina, propuso incorporar el Artículo 27.2 y el Artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y también incluir una disposición general que permita las excepciones a la patentabilidad que fuesen necesarias para la protección de la salud pública y del medio ambiente. Las Delegaciones de Guatemala y de la Federación de Rusia y el Representante de la OEAP también se refirieron a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Debido al carácter diferente del Acuerdo sobre los ADPIC, por un lado, que prevé requisitos mínimos en el marco de la OMC, y al SPLT, por

el otro, cuyo objetivo es establecer prácticas óptimas a nivel internacional, la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante de la BIO, se opuso a la inclusión de las excepciones contenidas en el Artículo 27.2 y 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC en esta etapa, particularmente con respecto a las plantas y los animales.

187. En respuesta a una cuestión planteada por el Presidente, las Delegaciones del Canadá, Irlanda, México y Suiza y los Representantes de la OEP y la BIO se manifestaron a favor de una lista no exhaustiva de excepciones. La Delegación de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y apoyada por la Representante de la OEP, declaró que las excepciones del proyecto de Regla 13 deberían figurar en el Tratado propiamente dicho. La Delegación de Australia dijo que las excepciones podrían estar en el Reglamento. En este contexto, el Presidente dijo que el Comité tendría que tener presente la eventual evolución técnica futura y la posibilidad de establecer un mecanismo de votación diferenciado para modificar el Reglamento.

188. En cuanto a las excepciones en virtud del proyecto de Regla 13.1), la Delegación de la República Dominicana, apoyada por la Delegación de la Argentina, observó que la lista parecía ser exhaustiva y preguntó si las Partes Contratantes tendrían la obligación de admitir como objeto patentable los programas de computadora, los métodos comerciales y las reglas para juegos. La Delegación de la Federación de Rusia pidió que se incluyera la información o el soporte lógico. En respuesta a una observación formulada por la Delegación de Rumania, la Oficina Internacional explicó que las invenciones tales como las máquinas de movimiento perpetuo o una invención irrealizable en la práctica no serían objetos patentables puesto que caerían dentro de la excepción del proyecto de Regla 13.1)ii). La Delegación del Sudán propuso un nuevo párrafo en el proyecto de Artículo 12 que dijera lo siguiente: “Nada en el presente Tratado limitará el derecho de una Parte Contratante de excluir de la patentabilidad a los objetos que considere conveniente excluir”.

189. Con respecto a la segunda cuestión relativa a la aplicación industrial y a la utilidad, la Delegación de Bélgica, en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la Argentina, el Brasil, la República Dominicana, Guatemala, el Japón, México, Noruega, Rumania, la Federación de Rusia, Suiza y el Representante de la OEP expresaron su deseo de mantener el concepto de aplicación industrial como un requisito separado. Una de las principales razones invocadas por estas Delegaciones era que los acuerdos regionales e internacionales existentes, por ejemplo, la Directiva 98/44 del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC contenían el requisito de la aplicación industrial. La Delegación de Bélgica, tomando la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, dijo que reducir los requisitos en esta etapa no resultaba políticamente oportuno y ponía en peligro el equilibrio del Acuerdo sobre los ADPIC. En respuesta a una preocupación planteada por algunas delegaciones, la Oficina Internacional explicó que, aun en ausencia de la expresión “aplicación industrial” en el SPLT, una Parte Contratante podría aplicar el requisito de la aplicación industrial siempre que ese requisito obedeciera a las condiciones establecidas en el SPLT. Las Delegaciones del Japón y de Rumania dijeron que se podría seguir examinando la cuestión de la superposición entre el requisito de la aplicación industrial y otros requisitos.

190. La Delegación de los Estados Unidos de América consideraba que el párrafo 1 ya abarcaba el requisito de utilidad mediante la expresión “realizarse y utilizarse” y se opuso a la

inclusión de la aplicación industrial que era autolimitante y desalentaba las innovaciones en los sectores incipientes.

191. La Delegación de los Estados Unidos de América también propuso que el título del párrafo 1 se sustituyera por “Objeto con derecho a patente”.

192. El Presidente concluyó los debates sobre el proyecto de Artículo 12.1) y el proyecto de Regla 13 de la manera siguiente: una mayoría de los miembros del SCP estuvieron de acuerdo en mantener la aplicación industrial como un requisito distinto. Hubo una clara divergencia entre los miembros del Comité en relación con el carácter técnico de la invención y la lista de excepciones, tanto desde el punto de vista de la estructura de las disposiciones como de su sustancia. La Oficina Internacional recibió el mandato de seguir examinando las disposiciones a la luz de los comentarios formulados.

Párrafo 2

193. Hubo un acuerdo general con respecto a esta disposición. La Delegación de Nueva Zelandia propuso que se sustituyeran las palabras “según lo estipulado” por las palabras “de una manera estipulada”.

Párrafo 3

194. La Delegación de Alemania declaró que la disposición se parecía demasiado al texto de la Variante B presentada en el proyecto de Artículo 18 del documento SCP/5/2 y que la expresión “diferencias y semejanzas” debería desplazarse al Reglamento. Además, la Delegación reiteró su preocupación con respecto a la expresión “fecha de reivindicación” y también sugirió que sólo se utilizara la expresión “actividad inventiva” y se suprimiera el término “no evidencia”. La Delegación del Reino Unido también expresó inquietud en torno a la expresión “diferencias y semejanzas” puesto que ésta podría esconder el hecho de que la invención en su integridad debía ser no evidente. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Japón en relación con los dos primeros puntos, expresó el deseo de: 1) mantener la expresión “diferencias y semejanzas” en el Tratado propiamente dicho; 2) incluir al comienzo de la segunda frase la expresión “la invención reivindicada en su totalidad”, y 3) mantener el término “no evidencia” en esta etapa. El Presidente propuso introducir las palabras “en su totalidad” después de las palabras “invención reivindicada” con el fin de responder a las preocupaciones planteadas, en particular, por la Delegación del Reino Unido.

195. El Presidente resumió los debates de la manera siguiente: la Oficina Internacional volvería a examinar la disposición habida cuenta, en particular, de la cuestión del carácter no evidente de la invención en su totalidad y de la propuesta de la Delegación del Canadá hecha en el marco del proyecto de Artículo 1)ix), segunda frase, en relación con el término “fecha de reivindicación”.

Proyecto de Regla 14: Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)

196. La Delegación de la Argentina propuso la supresión del párrafo 1)ii), puesto que, a los fines de la novedad, un documento anterior tenía que reflejar exactamente la invención reivindicada pero no necesitaba ser habilitante. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones de Egipto, el Japón y Rumania, y la Representante de

la OEP, se opuso a esta propuesta, puesto que, en su opinión, para destruir la novedad, un documento debía ser habilitante para un experto en la materia. El Representante del CIPA señaló que la totalidad de la invención reivindicada debía ser habilitante.

197. La Delegación del Japón se refirió a la cuestión del tiempo pertinente para poner a disposición del público los elementos secundarios del estado de la técnica previstos en el proyecto de Regla 14.2) y preconizó que estos elementos debían haber sido puestos a disposición del público antes del elemento primario del estado de la técnica, salvo en lo relativo al punto iv) que podría ponerse a disposición del público después de la fecha de reivindicación. La Delegación de Australia señaló que no era necesario hacer referencia a un experto en la materia en el punto ii) del párrafo 2. En relación con el mismo párrafo, el Representante del CIPA puso en tela de juicio la conveniencia del punto iv) puesto que lo que no había sido puesto a disposición del experto en la materia no podía formar parte del estado de la técnica. En respuesta a esa intervención, la Representante de la OEP propuso insertar, en el punto iv), la palabra “explícitamente” antes de la palabra “divulgado” y efectuar el mismo cambio consiguiente también en el párrafo 3 del proyecto de Directriz en virtud de la Regla 14. El Presidente indicó que los puntos i), iii) y iv) del proyecto de Regla 14.2) tenían que ver con las pruebas más bien que con los elementos propiamente dichos del estado de la técnica. Al apoyar al Presidente, el Representante del IPIC declaró que el punto ii), que podría incluir la incorporación por referencia de otras solicitudes, iba más allá del proyecto de Artículo 12.2), y que la línea divisoria entre el punto ii) y la prohibición de tener en cuenta elementos múltiples del estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 12.2) podría ser difícil de trazar.

Proyecto de Directriz en virtud de la Regla 14: Metodología de determinación de la novedad

198. En relación con el párrafo 2, el Representante del EPI propuso incluir, eventualmente en las Notas, la práctica ampliamente reconocida de permitir que las denegaciones superen a las objeciones respecto de la novedad.

199. El Presidente resumió los debates sobre el proyecto de Artículo 12.2), el proyecto de Regla 14 y el proyecto de Directriz en virtud de la Regla 14 señalando que el requisito de novedad ya estaba relativamente bien armonizado. En relación con el proyecto de Regla 14.1), declaró que una mayoría de las delegaciones habían expresado el deseo de mantener el punto ii). En cuanto al proyecto de Regla 14.2), se tendrían que examinar las siguientes cuestiones: la naturaleza de los puntos i), ii) y iv); si el punto ii) ya estaba cubierto por las palabras introductorias del párrafo 2; si el punto ii) iba más allá del proyecto de Artículo 12.2) permitiendo un enfoque múltiple de la novedad; y la cuestión de la divulgación inherente en el punto iv).

Proyecto de Regla 15: Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3)

200. Las Delegaciones de Alemania, el Canadá y el Japón, y los Representantes de la OEP y del EPI, solicitaron que se aclarara el significado del término “motivación” del párrafo 1. Si bien la Delegación del Canadá y la Representante de la OEP sugirieron el uso de palabras diferentes, tales como, por ejemplo, una terminología que utilice la palabra “evidente”, la Delegación del Japón propuso mantener el término “motivación” aunque explicándolo en las Notas. El Representante del IPIC señaló que el término “motivación”, que no se utilizaba en el Canadá sino en los Estados Unidos de América, era útil y propuso la elaboración de un nuevo término con el mismo sentido que fuese aceptable para todos.

201. La Delegación del Japón declaró que era necesaria una mayor elaboración para evaluar la actividad inventiva/no evidencia más allá de la motivación y de los conocimientos generales y que, en las Directrices, tendrían que figurar factores adicionales, tales como, por ejemplo, la capacidad inventiva normal de un experto en la materia para seleccionar el material apropiado o adaptar el estado de la técnica a una tecnología determinada, o la simple disposición de las diferentes piezas del estado de la técnica. La Delegación de los Estados Unidos de América, al tiempo que apoyaba la idea general de la intervención de la Delegación del Japón, declaró que era necesaria una mayor elaboración de la no evidencia, pero que los factores mencionados por la Delegación del Japón no podían ser suficientes para sacar conclusiones respecto de la evidencia sin la necesaria motivación o razonamiento. La Delegación propuso además incluir el requisito de la habilitación con respecto a la no evidencia, tal como era el caso en relación con la novedad en el proyecto de Regla 14.1)ii). La Delegación de China preguntó si no se podrían combinar los párrafos 1 y 2 en una sola disposición. Esta propuesta no tuvo el apoyo de la Representante de la OEP, quién señaló que el párrafo 1 era de carácter optativo, mientras que el párrafo 2 era obligatorio.

202. El Presidente resumió los debates declarando que el término “motivación” debería volverse a examinar y modificarse o al menos elaborarse nuevamente en las Directrices Prácticas, y que no hubo apoyo a la fusión de los párrafos 1 y 2.

Proyecto de Directriz en virtud de la Regla 15: Metodología para la determinación de la actividad inventiva/no evidencia

203. En relación con el párrafo 1, la Delegación de China, con el apoyo de la Delegación de la República de Corea, propuso invertir los puntos i) y ii). La Delegación declaró además que el punto iv) ya repetía lo contenido en el proyecto de Artículo 12 y declaró que el párrafo 2 no era una lista exhaustiva. En relación con el párrafo 1, el Representante del IPIC señaló a la atención del SCP el hecho de que el término “caracteres” del punto ii) era más amplio que otros términos utilizados en otras disposiciones del proyecto SPLT. La Delegación de la República de Corea, al referirse al punto v) del párrafo 2 expresó la opinión de que el éxito comercial debía derivarse de las características técnicas de la invención reivindicada. La Delegación de los Estados Unidos de América se opuso a esa declaración en lo relativo a las características técnicas, al tiempo que apoyó la disposición en general. Dicha Delegación agregó que los criterios contenidos en el párrafo 2 no deberían constituir un requisito para determinar *prima facie* la evidencia pero que se deberían considerar con más propiedad como elementos que habría que refutar.

204. El Presidente resumió los debates de la siguiente manera: en relación con el párrafo 1, las principales cuestiones abordadas fueron la pertinencia del término “caracteres”, el nuevo examen del término “motivación” que, si se mantuviera, tendría que estar contenido en las etapas de determinación de la no evidencia, la cuestión de los factores determinantes del éxito comercial de la invención y la decisión de invertir el orden de los puntos i) y ii). En cuanto al párrafo 2, se reconoció que la disposición no constituía una lista exhaustiva y se planteó la cuestión de si esos factores, en un entorno de examen, habían de ser establecidos en primera instancia por la persona que plantease la objeción o si constituían formulaciones del tipo de las respuestas en los procedimientos *ex parte*.

Proyecto de Artículo 13: Motivos de denegación de una invención reivindicada

Proyecto de Artículo 14: Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente

205. La Delegación de la República Dominicana se refirió a su declaración formulada en la última sesión del SCP (véase el párrafo 168 del documento SCP/5/6) relativa a la inclusión de motivos adicionales de denegación de una solicitud o a la invalidación de una patente debido al incumplimiento de requisitos establecidos en virtud de obligaciones internacionales que imponían la aplicación de ciertos principios, tales como la conservación de la biodiversidad en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica, o la protección de los conocimientos tradicionales. En ese sentido, la Delegación reiteró la propuesta que hiciera en esa ocasión en nombre de varias delegaciones, es decir introducir un párrafo adicional, como excepción al párrafo 2 del entonces artículo 19, relativo a la prohibición de otros requisitos a la patentabilidad de la invención reivindicada, y que en la versión actual del Proyecto de Tratado están contenidas en los artículos 13 y 14. La Delegación declaró además que, en su opinión, el proyecto de SPLT no tendría que afectar la libertad de las Partes Contratantes de introducir disposiciones relativas a sanciones administrativas y/o penales por el incumplimiento de ciertas normas nacionales. Es decir, que el Estado tendría que conservar su derecho de poder sancionar, incluso con inhabilitación para la obtención de una patente, al infractor de ciertas normas internas, como, por ejemplo, las de acceso a recursos genéticos. Además, la Delegación aclaró que la propuesta que formulara, no era contraria ni constituía incumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que lo que proponía no eran condiciones adicionales de patentabilidad. El Acuerdo sobre los ADPIC sólo establecía cuáles eran las condiciones para considerar que una invención era patentable (aplicación industrial, novedad, actividad inventiva), y no cuáles eran los requisitos legales y formales para conceder una patente, lo cual correspondía a la ley interna de los Estados miembros de la OMC. Dicha declaración fue apoyada por las Delegaciones del Perú y de Venezuela.

206. El SCP reconoció que había varias cuestiones que era preciso debatir respecto de estas disposiciones, pero decidió, de conformidad con una propuesta del Presidente, no debatir en detalle acerca de los proyectos de Artículos 13 y 14 en esta etapa y volver a abordar estas disposiciones únicamente después de haberse delimitado mejor el contenido de las demás disposiciones del proyecto SPLT.

Proyecto de Artículo 15: Observaciones y revisión

Proyecto de Regla 16: Plazo en virtud del Artículo 15.1)

207. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que, en el proyecto de Artículo 15.2), se añadieran las palabras “o invención reivindicada” después de la palabra “solicitud” con el fin de superar una incoherencia con el título del proyecto de Artículo 13. La Representante de la OEP no estuvo de acuerdo con esa propuesta, puesto que sólo se podía denegar o rechazar una solicitud y no una invención reivindicada, y propuso además suprimir, en el proyecto de Artículo 15.1) las palabras “y de efectuar modificaciones y correcciones cuando le esté permitido en virtud de la legislación aplicable”.

Proyecto de Artículo 16: Relación con el PLT
Proyecto de Artículo 17: Reglamento
Proyecto de Artículo 18: Directrices Prácticas

208. El SCP estuvo de acuerdo con una propuesta del Presidente de dejar de lado el debate sobre estas disposiciones y concentrarse en las disposiciones sustantivas en esta etapa.

Propuesta de establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas

209. La Delegación de los Estados Unidos de América introdujo una propuesta de establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas (documento SCP/6/6) en el marco del SCP. La Delegación explicó que la norma de unidad de la invención podría ya no ser válida en vista de las solicitudes complejas, en particular tratándose de solicitudes del sector de las nuevas tecnologías y de solicitudes con reivindicaciones numerosas, aunque sin limitarse a esas solicitudes. Las Oficinas tenían cada vez más dificultades en tramitar estas solicitudes complejas, lo cual hacía aumentar continuamente la carga de trabajo. La Delegación definió los cuatro objetivos que debía perseguir dicho Grupo de Trabajo: 1) reducir la carga laboral de los examinadores resultante del creciente volumen de trabajo de las Oficinas; 2) centrarse en la tramitación de una solicitud relativa a una invención única; 3) establecer prácticas de limitación de las reivindicaciones que sean fáciles de comprender y se apliquen en forma coherente; 4) considerar la viabilidad a largo plazo de dichas prácticas.

210. La propuesta fue apoyada por las Delegaciones de Australia, el Canadá, China, Dinamarca, España, Francia, el Japón, México, la República de Corea, el Sudán y Venezuela, y la Representante de la OEP. La Delegación de Australia, apoyada por la Delegación del Canadá y el Representante del IPIC, recordó que ciertas prácticas existentes en relación con la unidad de la invención de hecho daban lugar a un mayor volumen de trabajo y que toda medida considerada en el marco de la armonización tendría que tender al establecimiento de disposiciones simples que respondiesen a las necesidades de las búsquedas y de terceras partes. Además, dichas medidas deberían tender a aplicar tasas en función de los esfuerzos de búsqueda y de examen requeridos. La Delegación del Japón propuso que, en el programa del Grupo de Trabajo, se incluyesen, además de la unidad de la invención, cuestiones tales como las reivindicaciones dependientes múltiples, la claridad y concisión de las reivindicaciones y los criterios de divulgación inadecuada de la invención reivindicada. La Delegación se preguntó además si la cuestión relativa al volumen de trabajo era más importante en el caso en que una solicitud contuviese muchas reivindicaciones que en el caso en que muchas solicitudes únicas contuviesen una sola reivindicación. Asimismo afirmó que cualquier nuevo criterio tendría que ser fácil de comprender y de aplicar tanto por los solicitantes como por las Oficinas. La Delegación de China estuvo de acuerdo en que el Grupo de Trabajo debía elaborar normas fáciles y sencillas y en que era necesario modificar el Reglamento del PCT para lograr este objetivo. Además propuso que las Oficinas tuviesen la posibilidad de limitar razonablemente el número de reivindicaciones. La Delegación de la República de Corea, además de apoyar en general el establecimiento de un Grupo de Trabajo, expresó la opinión de que había otras cuestiones importantes, tales como la norma de la actividad inventiva o el establecimiento de criterios para determinar si una invención era la misma invención que la que había sido presentada, cuestiones que el Grupo de Trabajo también debía abordar. El Representante de la UNICE recordó que la práctica de la unidad de la invención podía responder a la mayoría de las preocupaciones planteadas y que otras medidas, tales como la

limitación de las búsquedas o un mecanismo regulado mediante tasas debían ser investigadas en relación con los problemas de volumen de trabajo de las Oficinas. La Delegación del Canadá, apoyada por la Delegación de Australia, sugirió que los debates del Grupo de Trabajo podían mejorarse mediante una mayor utilización de los medios electrónicos.

211. La Delegación de Dinamarca, apoyada por las Delegaciones del Canadá y de Francia, declaró que la participación en las sesiones del Grupo de Trabajo estaría abierta a todos los miembros del SCP. El Representante de la BIO preguntó si las organizaciones no gubernamentales también serían invitadas a las sesiones del Grupo de Trabajo. La Delegación de Francia, apoyada por la Delegación de España, pidió que se proporcionaran servicios completos de interpretación durante las sesiones del Grupo de Trabajo. La Delegación de México, apoyada por la Delegación de Venezuela, expresó inquietud en cuanto a la proliferación de grupos de trabajo en la OMPI, pues la asistencia a los mismos planteaba problemas, particularmente a los países en desarrollo. La Delegación pidió que se brindara una asistencia financiera a los países en desarrollo para poder asistir a las sesiones del Grupo de Trabajo.

212. La Oficina Internacional explicó que el presupuesto actual no permitía prestar una asistencia financiera y proporcionar servicios completos de interpretación para las sesiones del Grupo de Trabajo que se celebrasen separadamente de las cuatro sesiones del SCP planificadas para el próximo bienio; sin embargo, si las sesiones del Grupo de Trabajo se celebrasen en conjunción con el SCP o durante la misma semana, la cuestión del financiamiento de ciertas delegaciones podría cubrirse con cargo al financiamiento de la sesión ordinaria del SCP. Además, en ese caso, también podrían proporcionarse servicios de interpretación. Por otro lado, la Oficina Internacional explicó que, en vista de la flexibilidad del Reglamento del SCP, incumbía al Comité decidir acerca de la admisión de las organizaciones no gubernamentales en calidad de observador en las sesiones del Grupo de Trabajo.

213. Tras un breve debate, el SCP convino en que la primera sesión del Grupo de Trabajo se celebraría en conjunción con la próxima reunión del SCP y durante la misma semana. Además, el SCP estuvo de acuerdo en que todos los miembros y observadores del SCP serían admitidos a las sesiones del Grupo de Trabajo. Asimismo acordó que, como parte del mandato del Grupo de Trabajo, se examinarían las siguientes cuestiones en particular: i) la unidad de la invención, ii) la vinculación de las reivindicaciones, iii) el número de las reivindicaciones, iv) el requisito de contar con reivindicaciones “claras y concisas”, v) el procedimiento especial para tramitar solicitudes complejas, como, por ejemplo, megasolicitudes o largas listas de secuencias. Sin embargo, dicho mandato debía considerarse como un mandato flexible que el SCP podría modificar con el tiempo. El SCP también decidió que el Grupo de Trabajo informaría acerca de los resultados de sus debates y formularía sugerencias al SCP. Por último, el SCP convino en que la Oficina Internacional recopilaría información de los miembros del SCP para la primera sesión del Grupo de Trabajo y publicaría las contribuciones recibidas en el Foro Electrónico del SCP.

Punto 6 del orden del día: Propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América

214. La Delegación de los Estados Unidos de América presentó su propuesta (documento SCP/6/7) explicando que los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001 habían creado la necesidad de ampliar los plazos en ciertos casos, puesto que varias

personas habían perdido el control sobre sus solicitudes y patentes. En este contexto, la Delegación solicitó información de otras delegaciones sobre las medidas existentes o previstas para remediar dichos casos. Además, la Delegación solicitó información de otros países sobre la situación en relación con la adhesión al PLT o su ratificación. Además, la Delegación preguntó si algún país había sentido la necesidad de contar con medidas de compensación adicionales que fuesen más allá de las previstas en el PLT.

215. Tras un breve debate, durante el cual las Delegaciones de Alemania, Australia, China, el Japón y los Estados Unidos de América, así como la Representante de la OEP, describieron las medidas existentes y previstas en sus respectivos sistemas, el SCP aceptó una sugerencia de la Oficina Internacional de enviar una invitación a todos los miembros del SCP para que presentasen la información pertinente que sería publicada en el Foro Electrónico del SCP.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN

Punto 7 del orden del día: Labor futura

216. Como consecuencia de una sugerencia del Presidente, el SCP convino en que el orden en que se examinasen las diferentes cuestiones del proyecto SPLT en la próxima sesión se estructuraría en función de la naturaleza de las disposiciones.

217. El SCP también estuvo de acuerdo en fijar provisionalmente la fecha de su séptima sesión, que se celebraría del 6 al 10 de mayo de 2002, en Ginebra.

Punto 8 del orden del día: Breve resumen del Presidente

218. El proyecto de resumen del Presidente (documento SCP/6/8 Prov.) fue aprobado en la forma propuesta.

219. El Comité Permanente aprobó el presente informe el 6 de mayo de 2002.

Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión

220. El Presidente clausuró la sesión.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LISTA DE PARTICIPANTES

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

Fiyola HOOSEN (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<fiyola@yahoo.com>

ALBANIE/ALBANIA

Spartak BOZO, Director General, Albanian Patent Office, Tirana
<bozods@albmail.com>

ALLEMAGNE/GERMANY

Jürgen SCHMID-DWERTMANN, Deputy Director General, Federal Ministry of Justice,
Berlin
<dwertmann-ju@bmj.bund.de>

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

Klaus MÜLLNER, Head, Patent Division, German Patent and Trade Mark Office, Munich

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

ARGENTINE/ARGENTINA

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Dave HERALD, Deputy Commissioner, IP Australia, Woden ACT
<DHerald@IPAustralia.gov.au>

Albin Frank SMRDEL, Director, Development and Legislation, IP Australia, Woden ACT
<albin.smrdel@ipaustralia.gov.au>

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

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BANGLADESH

Ibrahim MOHAMMAD IBRAHIM, Joint Secretary (PIC), Ministry of Industries, Dhaka
<indsecy@ncil.com>

Sufiur RAHMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.bangladesh@ties.itu.int>

BARBADE/BARBADOS

Nicole CLARKE (Miss), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<nclarke@foreign.gov.bb>

BELGIQUE/BELGIUM

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

Pieter LEENKNEGT, expert, Mission permanente, Genève
<pleenknegt@hotmail.com>

BELIZE

Minnet HAFIZ (Mrs.), Crown Counsel, Attorney General's Ministry, Belmopan
<minnet_hafiz_bz@yahoo.com>

BÉNIN/BENIN

Augustin BINAZON, chef du Service technique – chargé des brevets, Centre national de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, du commerce et de la promotion de l'emploi, Cotonou

BRÉSIL/BRAZIL

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

BULGARIE/BULGARIA

Vasya GERMANOVA, Director of Examination, Bulgarian Patent Office, Sofia
<vgermanova@bpo.bg>

CAMBODGE/CAMBODIA

Vibol NGETH, Deputy Chief, Industrial Property Office, Ministry of Industry, Mines and Energy, Phnom Penh
<ngethvibol@mobitel.com.kh>

CAMEROUN/CAMEROON

Souleymanou GARGA, chef du Service de la promotion et de l'information à la propriété industrielle, Ministère du développement industriel et commercial, Yaoundé
<snl.Cameroun@camnet.cm>

CANADA

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

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

CHINE/CHINA

YIN Xintian, Director General, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office, Beijing
<yinxintian@mail.sipo.gov.cn>

COSTA RICA

Fernando APUY SIRIAS, Director General, Registro Nacional, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Justicia, San José
<fapuysirias@racsa.co.cr>

Alejandro SOLANO ORTIZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<alejandro.solano@ties.itu.int>

CROATIE/CROATIA

Jasminka ADAMOVIĆ (Mrs.), Head, Legal Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb

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

DANEMARK/DENMARK

Tim SCHYBERG, Chief Counsellor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Trade and Industry, Taastrup
<tim@dkpto.dk>

René THOMSEN, Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Trade and Industry, Taastrup
<RTH@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Saffa Abd El Fattah Abd EL GAWAD (Mrs.), Director General, Legal Department - Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology, Cairo
<egyptpatent@hotmail.com>

ECUADOR

Rafael PAREDES, Ministro, Representante Alterno de la Misión Permanente, Ginebra
<mission.ecuador@ties.itu.int>

ESPAGNE/SPAIN

David GARCÍA LÓPEZ, Técnico Superior Jurista, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<david.garcia@oepm.es>

Carmen LENCE REIJA (Sra.), Técnico Superior Jurista, Oficina Española de Patentes y Marcas, 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
<toomas.lumi@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

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

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

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

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

Dominic KEATING, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the WTO, Geneva

Michael MEIGS, Economic Adviser, Permanent Mission, Geneva
<meigsma@state.gov>

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

Liljana VARGA (Mrs.), Head, Legal Department, Industrial Property Protection Office,
Ministry of Economy, Skopje
<lilev@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Guennadi NEGOULIAEV, Director, International Cooperation Department, Russian Agency
for Patents and Trademarks, Moscow

Nikolay BOGDANOV, Deputy Director General, Russian Agency for Patents and
Trademarks, Moscow
<nbogdanov.ag@rupto.ru>

Evgueni POLICHTCHOUK, Deputy Head of Section, Federal Institute of Industrial Property,
Moscow
<epoli@pol.ru>

Andrei UTIN, Counsellor, Administration of the Government, Moscow

FINLANDE/FINLAND

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

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

FRANCE

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

Jean-François LEBESNERAIS, chargé de mission, Institut national de la propriété
industrielle, Paris
<lebesnarais.jf@inpi.fr>

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

GHANA

Grace Ama ISSAHAQUE (Mrs.), State Attorney, Registrar General's Department, Ministry of Justice, Accra
<regengh@ncs.com.gh>

GRÈCE/GREECE

Kostas ABATZIS, Director, Industrial Property Titles, Industrial Property Organization, Athens
<kaba@obi.gr>

GUATEMALA

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

HONDURAS

Karen CIS ROSALES (Srta.), Segunda Secretario, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY

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

József SCHWARCZKOPF, Head of Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<schwarcz@hpo.hu>

INDE/INDIA

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

INDONÉSIE/INDONESIA

Dewi M. KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<dewi.kusumaastuti@ties.itu.int>

Kristianti GUNAWAN (Mrs.), Retired Government Official, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ferney-Voltaire

IRAQ

Ghalib ASKAR, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Jacob RAJAN, Head of Patents Section, Department of Enterprise, Trade and Employment,
Dublin

<jacob_rajana@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Fulvio FULVI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

<fulviofulvi@virgilio.it>

JAPON/JAPAN

Akihiro KOBAYASHI, Director, International Cooperation Office, Japan Patent Office,
Tokyo

<kobayashi-akihiro@jpo.go.jp>

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

Ken MORITSUGU, Assistant Director, Examination Standard Office, Japan Patent Office,
Tokyo

Yuji NAKANO, Examiner, Examination Standard Office, Japan Patent Office, Tokyo

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Abedel Malek AL MADADHA, Head, Legal Division, Ministry of Industry and Trade,
Amman

KAZAKHSTAN

Nurlan YBYRAIYM, adjoint du président du Comité de la propriété intellectuelle, Astana

Erik ZHUSSUPOV, diplomate, Mission permanente, Genève

<ereke@gmx.ch>

KENYA

Janet Martha KISIO, Patent Examiner, Kenya Industrial Property Office, Nairobi
<kipo@arcc.org.ke>

Juliet GIHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LESOTHO

Moeketsi Daniel PALIME, Principal Industrial Property Counsel, Registrar General's Office,
Ministry of Law, Parliamentary and Constitutional Affairs, Maseru
<lesipo@ilesotho.com>

LETONIE/LATVIA

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

Mārtiņš PĀVELSONS, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA

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

MALAISIE/MALAYSIA

RAJA REZA Raja Zaib Shah, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<reza@kln.gov.my>

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
<nbelcaid@hotmail.com>

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Fabián Ramon SALAZAR GARCIA, Asesor de la Dirección General, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexico, D.F.
<rsalazar@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Agregada, Misión Permanente, Ginebra

MOZAMBIQUE

Joana Valente CHISSANO (Mrs.), Industry Property Officer, National Directorate of Industry, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Maputo

NIGÉRIA/NIGERIA

Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<bubamaigari@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Eirik RODSAND, 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>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Mark LUITEN, Intellectual Property Advisor, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Lower Hutt
<mail@iponz.govt.nz>

OMAN

Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Commercial Advisor, Permanent Mission, Geneva

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Wim VAN DER EIJK, Member, Patent Board, Netherlands Industrial Property Office,
Rijswijk
<wimaij@bio.minez.nl>

Jan Pieter BARENDSE, Advisor, Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<j.p.j.barendse@minez.nl>

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

PÉROU/PERU

Milagros MIRANDA (Srta.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<mission.peru@ties.itu.int>

PHILIPPINES

Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office, Makati City
<ucgmnl@pacific.net.ph>

Ma. Angelina STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>

POLOGNE/POLAND

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

PORTUGAL

Isabel AFONSO (Mme), directrice des brevets, Institut national de la propriété industrielle,
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> <mjgama@freesurf.ch>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

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

Seung-Jin KO, Senior Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Daejeon
<autoksj@kipo.go.kr>

Dae Heon BAE, Professor, College of Law, Keimyung University, Daegu
<daeheon@kmu.ac.kr>

Young-Woo YI, Senior Researcher, Korea Intellectual Property Research Center, Seoul
<ywy@kipa.org>

Jae-Hyun AHN, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<iprkorea@orgio.net>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Rafael ANDÚJAR, Consultor Jurídico de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio,
Santo Domingo
<juridica@seic.gov.do>

Isabel PADILLA (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<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 Department, State Office for Inventions
and Trademarks, Bucharest
<viorel.pordea@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

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

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

James PORTER, Legal Adviser, The Patent Office, Newport
<james.porter@patent.gov.uk>

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

Joe BRADLEY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<jmfbradley@hotmail.com>

SEYCHELLES

Cedric Gustave DODIN, Registrar-General, Registration Division, President's Office, Department of Legal Affairs, Mahé
<regdiv@seychelles.sc>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

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

Zdenka VALTÝNIOVÁ (Mrs.), Acting Director, International Affairs and European Integration Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica
<zvaltyniova@indprop.gov.sk>

SOUDAN/SUDAN

Ahmed ELFAKI ALI, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Khartoum

SUÈDE/SWEDEN

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

Jan-Eric BODIN, Deputy Head, Patents, Patent Registration Office, Stockholm
<jan-eric.bodin@prv.se>

Anders BRINKMAN, Senior Examiner, Patent Registration Office, Stockholm
<anders.brinkman@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Stefan LUGINBUEHL, Legal Advisor, Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern
<stefan.luginbuehl@ipi.ch>

THAÏLANDE/THAILAND

Supark PRONGTHURA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<raknong@yahoo.com>

TUNISIE/TUNISIA

Yahia BAROUNI, chef de division/juriste, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Tunis Belvédère

Mounir BEN RJIBA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
<mhenrjiba@excite.com>

TURQUIE/TURKEY

Yülesel YUCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.turkey-wto@ties.itu.int>

UKRAINE

Arcadiy NIZHNIK, Deputy Head, Law Department, Verchovna Rada of Ukraine
(Parliament), Kyiv
<nizhnik@rada.kiev.ua>

Volodimir ZHAROV, Chief Deputy of Chairman, State Department of Intellectual Property,
Kyiv
<zharov@spou.kiev.ua

Tamara SHEVELEVA (Mrs.), Adviser to the Chairman, State Department of Intellectual
Property, Kyiv
<sheveleva@spou.kiev.ua>

Nataliya MAKSYMOVA (Mrs.), Senior Specialist, Legislation Sector, State Department of
Intellectual Property, Kyiv

Valeriy YEMZHYN, Head, International Applications Division, Ukrainian Industrial
Property Institute, Kyiv
<valeriy_yemzhin@ukrpatent.org>

VENEZUELA

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

Alfredo AZPURUA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM

MAI Van Son, Deputy Director, International Relations Division, National Office of
Industrial Property of Viet Nam, Hanoi
<vansonmai@hotmail.com>

VU Huy Tan, Adviser, Permanent Mission, Geneva

YUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Slobodan VLAHOVIĆ, Head, Patent Legal Department, Federal Intellectual Property Office,
Belgrade
<svlahovic@ptt.yu>

Jelena POPOVIC (Mrs.), Head, Documentation Department, Federal Intellectual Property
Office, Belgrade
<vmp@eunet.yu>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Geneva
<thu-lang.tranwasescha@wto.org>

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Gift Huggins SIBANDA, Senior Industrial Property Officer, Harare
<aripo@ecoweb.co.zw>

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

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

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)

Jean-Luc GAL, expert national détaché au sein de l'Unité propriété industrielle, Bruxelles
<jean-luc.gal@cec.eu.int>

Roger KAMPF, conseiller, Délégation permanente de la Commission européenne, Genève
<roger.kampf@cec.eu.int>

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)

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

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

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Bar Association (ABA)

Q. Todd DICKINSON (Delegate) Washington, D.C.
<dickinson@howrey.com>

American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Charles E. VAN HORN (Chairman, Harmonization Committee) Washington, D.C.
<vanhorn@finnegan.com>

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

Hideo TANAKA (Member, Patents Committee) Tokyo
<tanaka-el@yuasa-hara.co.jp>

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

Bruno PHÉLIP (Member of Honor, Cabinet Harlé & Phélip) Paris
Alain GALLOCHAT (President, Special Committee on Substantive Patent Law Treaty) Paris
<alain.gallochat@technologie.gouv.fr>

Biotechnology Industry Organization (BIO)

Richard WILDER (Powell, Goldstein, Frazer & Murphy) Washington, D.C.
<rwilder@pgfm.com>

Chartered Institute of Patent Agents (CIPA)

John D. BROWN (Vice President, Forrester Ketley & Co.) London
<mail@cipa.org.uk>

Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA)

John D. BROWN (Delegate) Munich
<ip_law@mbp.de>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Joachim BEIER (Honorary Member and Member of Study and Work Commission) Stuttgart
<jjbeier@t-online.de>

Kazuaki TAKAMI (Vice-President, CET (Study and Work Commission) Tokyo
<k.takami@sugi.pat.co.jp>

Julian Richard John CRUMP (Reporter – Group 3 (International Patent Law)) London
<julian.crump@fjcleveland.co.uk>

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

John D. BROWN (Secretary of Harmonisation Committee) Munich

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 (Patent Law Department) Munich

<a.klicznik@intellecprop.mpg.de>

Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)

William R. EDGAR (Past President) Ottawa

<wredgar@ridoutmaybee.com>

Intellectual Property Owners (IPO)

Michael PANTULIANO (Vice-Chairman, International Patent Enforceability Committee)
Washington, D.C.

International Intellectual Property Society (IIPS)

Michael PANTULIANO (Member, Board of Directors) New York

<michael.pantuliano@cliffordchance.com>

Trade Marks, Patents and Designs Federation (TMPDF)

John D. BROWN (Delegate) London

<admin@tmpdf.org.uk>

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)/Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE)

Leonardus Johannes STEENBEEK (Philips Corporate Intellectual Property) Eindhoven

<leo.steenbeek@philips.com>

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP)

Alain GALLOCHAT (President, Patent Commission Union) Paris

<alain.gallochat@technologie.gouv.fr>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Dave HERALD (Australie/Australia)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Volodimir ZHAROV (Ukraine)
Chaho JUNG (République de Corée/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:
Philippe BAECHTOLD (chef de la Section du droit des brevets/Head, Patent Law Section);
Tomoko MIYAMOTO (Ms.) (juriste principale/Senior Legal Officer); Yolande COECKELBERGS (Mrs.) (administratrice principale de programme/Senior Program Officer)

Division du développement juridique du PCT/PCT Legal Development Division:
Philip THOMAS (directeur/Director); Claus MATTHES (conseiller juridique principal/Senior Legal Counsellor)

[Fin del Anexo y del documento]