

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima primera sesión
Ginebra, 2 a 5 de diciembre de 2019

PROPUESTA REVISADA DE LAS DELEGACIONES DEL BRASIL Y DE ESPAÑA

Documento preparado por la Secretaría

1. El Anexo del presente documento contiene una propuesta revisada de las delegaciones del Brasil y de España relativa a la realización de un estudio adicional sobre la divulgación suficiente, que se presenta para su examen en el punto 6 del proyecto de orden del día, “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición”.

2. *Se invita a los miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a examinar el contenido del Anexo.*

[Sigue el Anexo]

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO
DE PATENTES

PROPUESTA DEL BRASIL Y ESPAÑA

ESTUDIO ADICIONAL SOBRE DIVULGACIÓN SUFICIENTE

1. En la vigesimosegunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 27 al 31 de julio de 2015, el Comité examinó un estudio sobre la divulgación suficiente preparado por la Secretaría (documento SCP/22/4).
2. El estudio se basó en la información presentada por los miembros y las Oficinas regionales de patentes a la OMPI en respuesta a la Nota C. 8403, de fecha 15 de diciembre de 2014. En total, 58 Estados miembros y 3 Oficinas regionales de patentes proporcionaron información sobre sus leyes en relación con el requisito de divulgación suficiente.
3. El documento SCP/22/4 presenta información valiosa sobre las legislaciones nacionales y su aplicación de los principios generales de divulgación suficiente, en particular: i) el requisito de divulgación habilitante; ii) el requisito de fundamento; y iii) el requisito de una memoria descriptiva escrita.
4. Ese primer documento de compilación contribuyó a compartir las mejores prácticas y soluciones adoptadas por los miembros sobre la importancia de la divulgación suficiente con miras a garantizar la concesión de patentes de alta calidad. Sin embargo, debido a que es una mera compilación de legislaciones nacionales, el documento no profundiza en el umbral de análisis de las solicitudes reales de patentes, como se hizo en la labor del Comité sobre el requisito de actividad inventiva, basado en la propuesta presentada por España (SCP/24/3).
5. De conformidad con el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros exigirán que el solicitante de una patente divulgue la invención de una manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor. La divulgación suficiente es, por lo tanto, un elemento central de un sistema de patentes equilibrado y una condición necesaria para la concesión de una patente.
6. Dada la importancia de este tema para la calidad de las patentes, el Brasil y España creen que el debate sobre la divulgación suficiente debería pasar al punto "La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición" del orden del día. También se propone que la Secretaría prepare un estudio sobre la divulgación suficiente para abordar aspectos específicos de la memoria descriptiva de las solicitudes de patente relacionadas con el sector químico.
7. Debido a la complejidad de este sector tecnológico, es de suma importancia que la memoria descriptiva de la patente sea suficiente para que una persona experta en la técnica pueda reproducir la invención sin experimentación indebida y/o consultas adicionales con el titular de la patente. Los miembros reconocen claramente que la memoria descriptiva es primordial para garantizar la reproducción completa de la invención cuando se concede a terceros la explotación de una patente bajo licencia y tras la expiración de la patente. Esto permite el uso efectivo de una patente y contribuye a la investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos.
8. El Brasil y España creen, por lo tanto, que un estudio adicional sobre la divulgación suficiente aumentaría la transparencia sobre cómo las Oficinas de patentes realizan el análisis de este requisito y los diferentes enfoques adoptados para garantizar la reproducción efectiva de la invención por parte de terceros una vez que la patente haya expirado o cuando se conceda bajo licencia.

9. Durante el debate mantenido en la trigésima primera sesión del SCP sobre la primera versión de esta propuesta, varias delegaciones la acogieron con satisfacción. Otras delegaciones, incluida la de España, declararon que la divulgación suficiente es una cuestión de interés no solo en el sector químico sino también en otros. Un claro ejemplo de un sector tecnológico en el que la divulgación suficiente es una cuestión de gran importancia es el de los microorganismos. El sistema de Budapest se puso en marcha precisamente para responder a esta cuestión.

10. Otro sector tecnológico que ha suscitado un gran interés tanto en este Comité como en la OMPI en general es el de la inteligencia artificial (IA). En el caso de las invenciones relacionadas con el aprendizaje profundo, no está muy claro lo que ocurre entre los datos de entrada y los de salida, y algunos expertos comparan esta situación con una caja negra. También existe incertidumbre sobre si los datos de entrenamiento y el método de entrenamiento deben ponerse a disposición del público. Por consiguiente, existe una clara necesidad de abordar la cuestión de la divulgación suficiente en el ámbito de la IA.

11. El Brasil y España proponen que el estudio abarque la química inorgánica y orgánica, incluidos los productos farmacéuticos, los microorganismos, la IA y cualquier otro sector tecnológico en que el requisito de la divulgación suficiente merezca una atención especial. En consecuencia, sugerimos la siguiente lista no exhaustiva de temas para el estudio de la divulgación suficiente:

- compuestos químicos definidos por la fórmula Markush;
- ésteres, éteres, sales, N-óxidos;
- estereoisómeros (enantiómeros, diastereómeros, isomería Cis-trans y E-Z);
- profármacos;
- composiciones y formulaciones;
- formas polimórficas y cristalinas, cocristales, hidratos, solvatos;
- nuevo uso de un compuesto conocido;
- proceso de fabricación de productos químicos;
- microorganismos (diferentes aspectos relacionados con la aplicación del sistema de Budapest);
- inteligencia artificial.

12. El estudio se basaría en la información presentada por los miembros y las Oficinas regionales de patentes, y consistiría en una recopilación de información objetiva sobre sus prácticas.

13. Tras la publicación y presentación del estudio por parte de la Secretaría al SCP, se invita a los Estados miembros a participar en sesiones de intercambio para presentar sus propias experiencias y prácticas de examen.

[Fin del Anexo y del documento]