

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima sexta sesión
Ginebra, 14 a 18 de octubre de 2024

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN

1. En ausencia de la Sra. Lisa Jorgenson, directora general adjunta, la trigésima sexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) fue inaugurada por el Sr. Andras Jokuti, director de la División de Derecho de Patentes y Tecnología, quien dio la bienvenida a los participantes. Debido a la indisponibilidad del Sr. Tanyaradzwa Milne Manhombo (Zimbabwe), presidente electo del SCP, presidió la sesión la Sra. Vita Kascénė (Lituania). El Sr. Andra Jokuti desempeñó la función de secretario.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

2. El SCP aprobó el proyecto de orden del día (documento SCP/36/1 Prov.3), con la adición del documento de trabajo SCP/36/11 incluido en el punto 10 del orden del día.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DE DOS VICEPRESIDENCIAS

3. El SCP eligió por unanimidad para las dos sesiones consecutivas siguientes al Sr. Christoph Spennemann (Suiza), en calidad de presidente, y a la Sra. Lucie Zamykalová (República Checa) y a la Sra. Ms. Denisse Pérez (Chile) en calidad de vicepresidentas.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: ADMISIÓN DE UN OBSERVADOR

4. Los debates se basaron en el documento SCP/36/10.

5. El SCP aprobó la acreditación de ACT | The App Association en calidad de observador *ad hoc*.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME SOBRE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES: DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES Y REGIONALES EN MATERIA DE PATENTES.

6. Los debates se basaron en el documento SCP/36/2.

7. Algunas delegaciones expusieron al Comité información sobre novedades relacionadas con sus legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes.

8. El SCP convino en que la información relativa a determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes [http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html] se actualizaría a partir de las aportaciones recibidas de los Estados miembros.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

9. Los debates se basaron en los documentos SCP/14/7, SCP/19/6 y SCP/36/3.

10. El Comité celebró un debate sobre el proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la preparación extemporánea de medicamentos (documento SCP/36/3). El Comité prosiguió el debate en torno a las cuestiones relacionadas con las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes.

11. Algunas delegaciones propusieron que el Comité celebre debates sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes. El Comité recordó la decisión adoptada en su trigésima cuarta sesión en el sentido de que el subsiguiente tipo de excepciones y limitaciones que se contemplará en un proyecto de documento de referencia sería la excepción relativa a la utilización por los agricultores o los fitomejoradores de invenciones patentadas.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: LA CALIDAD DE LAS PATENTES, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE OPOSICIÓN

12. Los debates se basaron en los documentos SCP/17/7, 8 y 10, SCP/18/9, SCP/19/4, SCP/20/11 Rev., SCP/23/4, SCP/24/3, SCP/30/5, y SCP/36/4 y 5.

13. El Comité celebró un debate sobre el documento SCP/36/4 relativo a la unidad de la invención. Como solo se publicó un resumen del documento SCP/36/4 (documento SCP/36/4 SUMM) en los seis idiomas de la OMPI, una delegación pidió que se traduzca el documento SCP/36/4 y se publique en esos idiomas.

14. La Secretaría presentó una página web dedicada a los programas de examen acelerado, que se actualizará periódicamente teniendo en cuenta la información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, de conformidad con lo acordado en el Comité durante la 35.^a sesión del SCP.

15. Además, el Comité celebró un debate sobre el documento SCP/36/5 que actualiza el documento SCP/30/5 (Documento de referencia sobre patentes y nuevas tecnologías).

16. Asimismo, especialistas externos presentaron ponencias sobre el uso de la tecnología de inteligencia artificial (IA) para generar nuevas soluciones técnicas o en procesos de I+D.

17. Además, el Comité celebró una sesión de intercambio de información sobre el uso de varias herramientas, incluida la IA, para que los procedimientos de examen de patentes sean eficaces y los desafíos que afrontan las Oficinas de PI a la hora de crear, instalar y utilizar dichas herramientas.

18. Algunas delegaciones propusieron que el Comité lleve a cabo actividades con respecto a la calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición. El Comité recordó la decisión que adoptó en su trigésima quinta sesión en el sentido de que la Secretaría actualizará el documento SCP/35/7, Anexo, secciones V y VI, basada en la información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, que se presentará en la 37.^a sesión del SCP. En cuanto a la sección VI, la Secretaría incluirá asimismo información sobre nuevas causas y decisiones relativas a la IA en calidad de inventor, basada en la información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes. El Comité recordó asimismo la decisión adoptada en su trigésima quinta sesión en el sentido de que la Secretaría presentaría a la 37.^a sesión del SCP un informe sobre la sesión de intercambio de información en relación con la utilización de la IA para los procedimientos de examen de patentes celebrada durante la 35.^a sesión del SCP y la sesión de intercambio de información sobre el uso de varias herramientas, entre ellas la IA, para que los procedimientos de examen de patentes sean eficaces, celebrada durante la 36.^a sesión del SCP.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: LAS PATENTES Y LA SALUD

19. Los debates se basaron en los documentos SCP/16/7 y 7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4, SCP/26/5 Rev. y SCP/36/6.

20. El Comité examinó el documento SCP/36/6 que actualiza el documento SCP/26/5 (Dificultades que afrontan los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a la hora de utilizar plenamente las flexibilidades en materia de patentes y sus repercusiones en el acceso a medicamentos asequibles, en especial medicamentos esenciales, a los fines de la salud pública en esos países).

21. Además, el Comité siguió recibiendo información actualizada sobre las iniciativas de bases de datos de acceso público que contienen información sobre la situación jurídica de las patentes de medicamentos y vacunas. En concreto, se presentaron ponencias sobre las iniciativas siguientes: Pat-INFORMED; MedsPal; y una base de datos sobre la situación jurídica de las patentes de medicamentos o vacunas de la República de Corea. Además, los miembros y observadores del SCP intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento, utilización o suministro de datos a bases de datos que contienen información sobre la situación jurídica de las patentes de medicamentos y vacunas.

22. Otras delegaciones propusieron que el Comité lleve a cabo otras actividades en relación con las patentes y la salud. El Comité recordó la decisión adoptada en su trigésima quinta sesión en el sentido de que seguiría recibiendo información actualizada en relación con las iniciativas sobre las bases de datos de acceso público que contienen información sobre la situación jurídica de las patentes de medicamentos y vacunas durante la 37.^a sesión del SCP.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES

23. Los debates se basaron en los documentos SCP/25/4 y SCP/36/7.

24. El Comité celebró un debate sobre el documento SCP/36/7 que actualiza el documento SCP/25/4 (Recopilación de causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes).

25. Algunas delegaciones propusieron que el Comité lleve a cabo actividades en relación con este punto del orden del día.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

26. Los debates se basaron en los documentos SCP/32/6 y SCP/34/7 Rev., SCP/36/8, 9 y 11.

27. El Comité examinó el documento SCP/36/8 que actualiza el documento SCP/32/6 (Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las relativas a la divulgación suficiente).

28. El Comité también celebró un debate sobre el documento SCP/36/9 (Estudio sobre cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración y la colaboración transfronteriza).

29. Además, se celebró una mesa redonda sobre la calidad de inventor y la titularidad con respecto a las invenciones de las universidades y sus implicaciones para la transferencia de tecnología.

30. Además, la Secretaría organizó una sesión de intercambio de información por los Estados miembros sobre experiencias de políticas de patentes necesarias para cumplir normas técnicas (PEN) y las cuestiones relacionadas con la concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).

31. Asimismo, el Comité examinó la propuesta de la delegación del Canadá relativa a un informe y a la recopilación de información sobre las patentes esenciales para cumplir las normas técnicas (documento SCP/36/11).

32. Algunas delegaciones propusieron que el Comité lleve a cabo actividades en relación con este punto del orden del día. Otras delegaciones señalaron que el debate sobre este tema en el SCP debería evitar la duplicación de la labor con otros órganos. El Comité recordó la decisión adoptada en su trigésima quinta sesión en el sentido de que la Secretaría prepararía un informe de la mesa redonda celebrada durante la 36.^a sesión del SCP y lo presentaría en la 37.^a sesión.

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: LABOR FUTURA

33. El Comité decidió que su labor futura sea la siguiente:

- La lista no exhaustiva de cuestiones quedará en espera de que vuelva a ser examinada y debatida en la siguiente sesión del SCP.
- Sin perjuicio del mandato que le incumbe, el Comité convino en que la labor de su siguiente sesión se limite, en esta etapa, a la indagación y no a la armonización, y que se lleve a cabo de la manera siguiente:

Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

- a. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el seno del Comité en la 26.^a sesión del SCP y tras la decisión del Comité en la 35.^a sesión del SCP, la Secretaría preparará un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la utilización por los agricultores y/o los obtentores de invenciones patentadas, que se presentará en su 37.^a sesión.
- b. La Secretaría preparará un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso privado y no comercial que se presentará en la 38.^a sesión del SCP.

La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición

- a. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el seno del Comité en la 35.^a sesión, la Secretaría actualizará el documento SCP/35/7, Anexo, secciones V (Marcos jurídicos nacionales y regionales relativos a la calidad de inventor) y VI (La causa "DABUS"), teniendo en cuenta la información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, que se presentará en la 37.^a sesión del SCP. En lo que atañe a la sección VI, la Secretaría también incluirá información en relación con nuevas causas y decisiones sobre la IA en calidad de inventor, teniendo en cuenta la información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes.
- b. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el seno del Comité en la 35.^a sesión, la Secretaría preparará un informe relativo a la sesión de intercambio de información sobre el uso de la IA para procedimientos de examen de patentes celebrada durante la 35.^a sesión del SCP y la sesión de intercambio de información sobre el uso de diversas herramientas, incluida la IA, para que los procedimientos de examen de patentes sean eficaces, celebrada durante la 36.^a sesión del SCP, y se presentará en la 37.^a sesión del SCP.
- c. La Secretaría organizará un intercambio de información entre especialistas en la 37.^a sesión del SCP sobre opciones jurídicas y de políticas en los ámbitos de los criterios de patentabilidad y la calidad de inventor de la IA, teniendo en cuenta los documentos SCP/36/5, SCP/35/7 y la guía de la OMPI de políticas de PI "Preparar el ecosistema de innovación para la IA".
- d. En la 38.^a sesión del SCP, la Secretaría organizará una sesión de intercambio de información sobre el uso de diversas herramientas, incluida la IA, para que los procedimientos de examen de patentes sean eficaces y sobre los retos a los que se enfrentan las Oficinas de PI a la hora de crear, instalar y utilizar esas herramientas.
- e. La Secretaría preparará un estudio sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por los solicitantes, incluida la prohibición del doble patentamiento, que se presentará en la 37.^a sesión del SCP.

Las patentes y la salud

- a. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el seno del Comité en la 35.^a sesión del SCP, el Comité seguirá recibiendo información actualizada sobre las iniciativas relativas a las bases de datos de acceso público que contienen información sobre la situación jurídica de las patentes de medicamentos y vacunas durante la 37.^a sesión del SCP.
- b. La Secretaría proporcionará información actualizada sobre la aplicación de la recomendación 14 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, que guarda relación con la prestación de asistencia técnica de la OMPI a países en desarrollo y PMA, en la 37.^a sesión del SCP.

Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes

- a. La Secretaría invitará a los Estados miembros a proporcionar información sobre su legislación nacional en relación con la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes para seguir actualizando la página web específica sobre las leyes y prácticas en relación con este tema.
(https://www.wipo.int/scp/es/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html).
- b. La Secretaría preparará un estudio sobre las categorías de profesionales que gozan de protección contra la divulgación forzosa de comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en procedimientos judiciales sujetos a la legislación nacional/regional, que se presentará en la 38.^a sesión del SCP.

Transferencia de tecnología

- a. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el seno del Comité en la 35.^a sesión, la Secretaría preparará un informe de la mesa redonda celebrada durante la 36.^a sesión del SCP en relación con la calidad de inventor y la titularidad de las invenciones y sus repercusiones para la transferencia de tecnología y la presentará en la 37.^a sesión del SCP.
- b. La Secretaría preparará un informe de las sesiones de intercambio de información sobre las PEN y las cuestiones relacionadas con la concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) celebradas durante la 35.^a y la 36.^a sesiones del SCP.
- c. Teniendo en cuenta la información presentada por los Estados miembros, la Secretaría preparará una compilación de medidas legislativas y de política adoptadas por los Estados miembros en relación con las PEN, que podrá contener, cuando proceda, referencias a la jurisprudencia destacada, que se presentará en una página específica del sitio web del SCP.
- d. Además del estudio sobre cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración y la colaboración transfronteriza (SCP/36/9), la Secretaría preparará otro estudio sobre la determinación de la calidad de inventor y las condiciones de la presentación de solicitudes en otros

países, con el fin de señalar qué problemas pueden tener los innovadores en el entorno de colaboración transfronteriza. Sobre la base de una encuesta entre los Estados miembros, así como de información de otras fuentes, el estudio se presentará en la 38.^a sesión del SCP.

- e. La Secretaría preparará un estudio sobre las mejores prácticas y desafíos en la transferencia de tecnología en los sectores de la salud y las tecnologías ecológicas centrado en la colaboración entre la universidad y el sector privado, considerando los marcos reglamentarios nacionales e internacionales, que se presentará en la 38.^a sesión del SCP. En el estudio se señalarán modelos de concesión de licencias y estructuras contractuales, entre otras, las cláusulas eficaces para establecer regímenes de remuneración y gestión de la PI. En el estudio se incorporarán estudios de casos y ejemplos prácticos para ilustrar las estrategias eficaces. En preparación de este estudio, se organizará una sesión de intercambio de información entre especialistas en la 37.^a sesión del SCP.

34. La Secretaría informó al Comité de que está previsto provisionalmente que su trigésima séptima sesión se celebre del 3 al 7 de noviembre de 2025.

35. El SCP tomó nota de que el presente documento constituye un resumen preparado bajo la responsabilidad del presidente. El Comité tomó nota de que, en consonancia con el párrafo 30 del informe resumido de la sexagésima segunda serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (documento A/62/12), las actas literales del SCP serían sustituidas por transcripciones de voz a texto y traducciones automáticas. Por consiguiente, el informe oficial de la presente sesión será publicado de dicho modo. A fin de ayudar a mejorar la transcripción automática, se ruega a las delegaciones que presenten las correcciones de carácter sustantivo a la Secretaría, preferiblemente cuatro semanas antes de la próxima sesión del Comité.

36. El SCP tomó nota del contenido del presente resumen de la presidencia.

[Fin del documento]