

Dando cumplimiento a la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su trigésima cuarta sesión, se proporciona información solicitada en Nota circular C. 9141 que invita a presentar contribuciones adicionales con vistas a la elaboración de documentos referidos a los temas siguientes:

- A. la excepción relativa a la utilización de artículos en buques, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.
- B. La divulgación suficiente (Parte II) relativo a las invenciones de carácter experimental en ámbitos imprevisibles, como la química y la biotecnología, y de cualquier otro campo que merezca especial atención, como se propone en el documento SCP/31/8 Rev.
- C. los programas de examen acelerado de las oficinas de PI, incluida la información sobre el examen prioritario de las solicitudes de patente relacionadas con la COVID-19.
- D. la manera en que la jurisdicción nacional aborda la cuestión de la paternidad de las invenciones de la inteligencia artificial (IA), por medio de la jurisprudencia, la legislación y la práctica. Comentarios en relación con el concepto general de paternidad de la invención, los empleados inventores y los coinventores, así como la aplicación de dicho concepto a las invenciones generadas por la IA.

**A. Excepción relativa a la utilización de artículos en buques, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.**

- El Decreto-Ley número 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales de 20 de noviembre de 2011, establece en su artículo 47 que los derechos concedidos por la patente no se extienden a:

*inciso e): el empleo del objeto de la invención patentada, a bordo de buques de países signatarios de los convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial, en el casco del buque, en las máquinas, en los aparejos, aparatos y en los restantes accesorios, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el territorio cubano, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.*

*inciso f): el empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción aérea o terrestre, que pertenezcan a países signatarios de los convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio cubano.*

- La redacción de la disposición es similar al Artículo 5<sup>ter</sup> del Convenio de París.
- La legislación cubana no utiliza el término aeronaves o vehículos terrestres, sino medios de locomoción aérea y terrestre.
- La ley cubana restringe el empleo de dichas invenciones al casco del buque, las máquinas, los aparejos, aparatos y en los restantes accesorios. El objeto de la invención tiene que ser utilizado exclusivamente para las necesidades del buque, a fin de aplicar la excepción.
- La excepción aplica a buques y medios de locomoción aérea o terrestre, de países signatarios de los convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial.
- El alcance de la excepción comprende el supuesto de que estos penetren temporal o accidentalmente en el territorio cubano, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque. La

interpretación de los términos “temporal o accidentalmente” se evalúa casuísticamente por la autoridad competente.

- Esta autoridad no tiene conocimiento si la excepción ha sido apreciada por la jurisprudencia cubana ni de la aplicación práctica de la excepción en Cuba.

**B. La divulgación suficiente (Parte II) relativo a las invenciones de carácter experimental en ámbitos imprevisibles, como la química y la biotecnología, y de cualquier otro campo que merezca especial atención, como se propone en el documento SCP/31/8 Rev.**

- El Decreto-Ley número 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, de 20 de noviembre de 2011, incorpora las disposiciones relativas a la divulgación suficiente del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- El propio texto legal refiere en el artículo 26.1 inciso c) que *la descripción de la invención, incluya la esencia de la misma de forma clara y completa, de modo que contenga la información suficiente para la realización ulterior de la invención por un experto en la materia de que se trate, y que indique la mejor manera que conozca el solicitante, de llevar a efecto la invención.* De modo que todas las invenciones, con independencia del campo técnico, deben cumplir con la divulgación suficiente en la descripción detallada de la invención.
- El Decreto 342/2018, Reglamento del Decreto-Ley número 290, regula en el artículo 11.1, inciso d) que la divulgación en la solicitud debe realizarse de manera que (...) *permita la comprensión del problema técnico que se resuelve. En la divulgación se exponen el objetivo, la novedad, la esencia de la invención en correspondencia con las reivindicaciones, las ventajas que se obtienen en relación con el estado de la técnica y, de ser necesario, puede apoyarse mediante referencias en los dibujos, gráficos, esquemas o vistas, si los hubiere.*
- El citado Reglamento dispone que la exposición de la mejor manera prevista para la realización de la invención (...) *debe extenderse a tantas indicaciones o ejemplos como se requieran, para abarcar los distintos elementos o variantes enunciados en las reivindicaciones.*
- Durante el examen de la solicitud de patente se exige, en primer lugar, que la solicitud contenga la suficiente información técnica para que un experto en la materia pueda poner en práctica la invención sin necesidad de realizar experimentación adicional, indebida o excesiva, y, en segundo lugar, que esta divulgación sea suficiente para conocer el aporte técnico que se realiza.
- Se exige además que los objetos de invención reivindicados deben estar sustentados completamente en la descripción, no mediante información general ampliamente conocida del estado de la técnica, sino mediante al menos, un ejemplo concreto de realización.

Respecto al sector biotecnológico:

- El Decreto-Ley número 290 precisa en el artículo 26.2 que (...) *cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento, o a ambos, relativo a un material biológico que no se encuentre a disposición del público y no pueda describirse de manera suficientemente clara para ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción se complementa con un depósito de dicho material. El depósito debe efectuarse en una institución oficialmente reconocida, antes de la fecha de prioridad.* En el apartado 3 del propio artículo reconoce como tales, las autoridades internacionales de depósito en virtud del Tratado de Budapest.

- En la práctica se requiere en las reivindicaciones y en la descripción detallada de la invención, el número de depósito, fecha y la identificación de la Autoridad de Depósito Internacional ante la cual se realizó. Además, los solicitantes deben incluir las características del material biológico en la memoria descriptiva: morfológicas, bioquímicas, entre otras y la descripción taxonómica propuesta.
- El material biológico es considerado accesible al público si puede ser obtenido comercialmente, si puede obtenerse o aislarse de manera repetible sin ninguna experimentación indebida o si ha sido depositado con anterioridad en una institución de depósito reconocida y accesible al público sin restricciones.
- En el Decreto 342/2018, Reglamento del Decreto-Ley número 290, se establece en el artículo 11.1 inciso g) que (...) *si la solicitud incluye material biológico, incluido el genético, sus partes o derivados, se debe revelar el país de origen y la fuente de este, así como, si procede, la referencia al país de origen y fuente de conocimientos tradicionales asociados al material biológico. En el caso excepcional de que el solicitante no posea información respecto al país de origen, ni la fuente, tiene que declararlo.*
- Si se reivindican o constituyen características esenciales de la invención, secuencias de aminoácidos o nucleótidos, se dispone la presentación de la lista de secuencias biológicas como complemento de la descripción detallada de la invención, conforme a la norma técnica vigente al efecto. Se exige la identificación de la secuencia según la Norma ST-26 de la OMPI para las solicitudes presentadas después del 1<sup>o</sup> de julio de 2022.
- Si la invención se relaciona con secuencias biológicas conocidas no es necesario presentar una lista de secuencias sino incluir en la descripción el número de acceso de la secuencia y el número de versión de la base de datos donde está disponible de manera pública.

#### En el sector químico y farmacéutico:

- En el examen sustantivo de las solicitudes de patente que reivindican un compuesto químico particular o un grupo de compuestos químicos, como los que se agrupan en una reivindicación tipo Markush, para satisfacer el cumplimiento del requisito de descripción suficiente debe incluir:
  - Ejemplos de realización de la mayoría de los compuestos en correspondencia con las variaciones estructurales que se han reivindicado: al menos uno o varios compuestos representativos con relación a todas las posibles clases de compuestos que se deriven de la fórmula general;
  - Procedimientos de obtención de los compuestos ejemplificados;
  - Caracterización físico-química: punto de fusión y espectro de Absorción Infrarroja (IR), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) o espectro de masas;
  - Pruebas experimentales que demuestren la propiedad o actividad que se les adjudica: si a los compuestos amparados en un grupo Markush se les atribuye una actividad farmacológica, debe demostrarse que se cumple para todos los compuestos ejemplificados.
- En los ejemplos de realización correspondientes a los procedimientos de obtención, deben incluirse: el conjunto de operaciones, su orden de ejecución, las condiciones para llevarlos a cabo, las materias primas de partida, los reactivos que se utilizan y la correlación cuantitativa de los mismos. La relación cuantitativa debe mostrarse de manera puntual.
- Las exigencias anteriores deben cumplirse también para las nuevas formas de compuestos conocidos, dígame: selección de un grupo de compuestos de una agrupación Markush, nuevas formas polimórficas, isómeros, solvatos, hidratos,

sales, éteres, ésteres, N-óxidos, profármacos o metabolitos. La referencia únicamente a la definición del derivado, con base en el conocimiento establecido en las circunstancias anteriores, no es un medio específico para llevar a cabo la invención.

- Cuando el objeto de invención se refiere a formas polimórficas, se exige la aportación de la siguiente caracterización adicional: difractograma de rayos X sobre polvo y al menos resultados de otras dos pruebas más; Espectroscopía Raman; RMN en estado sólido; Microscopía electrónica; Calorimetría diferencial de barrido (DSC); Análisis termogravimétrico (TGA); Análisis térmico diferencial (DTA); Análisis de pureza, o Difractograma de rayos X del monocristal.
- Cuando el objeto de invención corresponde a mezclas de compuestos (p ej. composiciones o combinaciones), y las cantidades de estos se expresan en rangos, se exige la presentación de ejemplos de preparación representativos de los rangos reivindicados.
- Generalmente cuando se reivindican varias formas de composiciones farmacéuticas, se exigen ejemplos de realización para cada una.
- Las evidencias experimentales correspondientes a la demostración de la propiedad o actividad deben ampararse mediante pruebas o ensayos, o sistemas de pruebas. Para ello, el solicitante debe proporcionar información detallada acerca de los parámetros de dichas pruebas. La mera indicación de uso o eficacia no cuenta como evidencia de ello.
- En los casos de combinaciones, se exigen pruebas o ensayos que aporten resultados del efecto sinérgico para los productos farmacéuticos y de la fórmula Colby para los agroquímicos.

**C. Los programas de examen acelerado de las oficinas de PI, incluida la información sobre el examen prioritario de las solicitudes de patente relacionadas con la COVID-19.**

- La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial no participa en programas acelerados de examen ni ha realizado examen de solicitudes de patente relacionadas con la COVID-19 de modo prioritario.
- La legislación de patentes no contiene disposición acerca de la posibilidad de realizar examen acelerado de solicitudes de patente o de un examen prioritario.
- El procedimiento de examen de las solicitudes se ejecuta sin atrasos en la tramitación, y en consecuencia, no se justifica la necesidad de un examen acelerado.
- La legislación de patentes prevé que el solicitante pueda conceder licencias voluntarias antes de la concesión de la patente.

**E. D. La paternidad de las invenciones de la inteligencia artificial (IA), por medio de la jurisprudencia, la legislación y la práctica. Comentarios en relación con el concepto general de paternidad de la invención, los empleados inventores y los coinventores, así como la aplicación de dicho concepto a las invenciones generadas por la IA.**

- La legislación vigente en materia de patentes no contiene disposiciones específicas sobre la paternidad de las invenciones en el ámbito de la

inteligencia artificial, en consecuencia, lo establecido se aplicaría a todas las invenciones protegidas.

- El Decreto-Ley número 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales de 20 de noviembre de 2011, en el artículo 6.1 establece que *el derecho a la titularidad de patentes concierne a los inventores, excepto cuando corresponda a otra persona natural o jurídica, en virtud de los actos jurídicos o disposiciones normativas que le sean aplicables.*
- En el apartado 2 del propio artículo, *se considera inventor, (...) a la persona natural que crea una invención protegible por patente o registro de modelo de utilidad.*
- A los efectos de lo establecido en la Ley número 59, Código Civil cubano, es sujeto de una relación jurídica la persona natural; se entiende que una persona natural es cualquier integrante de la especie humana con aptitud o idoneidad requerida para ser titular de derechos y obligaciones, pues todo individuo por el mero hecho de serlo tiene personalidad y consecuentemente capacidad jurídica como atributo o cualidad esencial de la personalidad, únicamente atribuibles a las personas naturales desde su nacimiento hasta su muerte. Esta normativa legal se analiza en armonía a los postulados constitucionales que reconocen los derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la ley y los tratados internacionales, señalando en su artículo 62 que los derechos adquiridos se ejercen por los creadores y titulares en correspondencia con la ley y las políticas públicas.
- Respecto a los coinventores y empleados inventores, el Decreto-Ley número 290 en el artículo 7 apartado 1 indica que, *cuando el objeto de una solicitud de patente ha sido creado conjuntamente por dos o más inventores, estos son cosolicitantes y cotitulares de la patente, excepto en los casos cuando el objeto de patente ha sido por los inventores durante la vigencia de un contrato de trabajo o de prestación de servicios con una entidad, ya que, en tales casos, el derecho a la protección corresponde a la entidad (artículo 11.1).*
- Los inventores, en ocasión de una relación jurídico-laboral donde la entidad funge como solicitante/titular de la patente, tienen el derecho moral a ser reconocidos como tales y a participar en los beneficios económicos que percibe la entidad por la explotación de la invención.
- El citado Decreto-Ley establece en el artículo 13.1 que *cuando el objeto de una solicitud de patente sea creado por inventores vinculados a diferentes entidades, el derecho a la protección corresponde a dichas entidades, salvo acuerdo escrito entre las partes.* En el apartado 2 aclara que *cuando el derecho corresponda a dos o más entidades, estas son cosolicitantes o cotitulares.*
- Esta autoridad no tiene conocimiento que se haya ventilado el tema de la paternidad de invenciones creadas con inteligencia artificial en la jurisprudencia cubana.