

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

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

### **PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL BRASIL**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. El Anexo del presente documento contiene una propuesta de la delegación del Brasil relativa a la realización de un estudio adicional sobre la divulgación suficiente, que se presenta para su examen en el marco del 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 PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

### PROPUESTA DEL BRASIL

#### 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 descripción 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, de una manera similar a la lograda en el trabajo 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 que conozca el inventor. La divulgación suficiente es, por lo tanto, un elemento central de un sistema de patentes equilibrado y una contraparte necesaria para la concesión de una patente.
6. Dada la importancia de este tema para la cuestión de la calidad de las patentes, el Brasil cree que el debate sobre la divulgación suficiente debería avanzar en el tema del programa "Calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición". El Brasil propone además que la Secretaría prepare un estudio sobre la divulgación suficiente para abordar aspectos específicos de la descripción en las solicitudes de patentes relacionadas con el sector químico.
7. Debido a la complejidad de este sector tecnológico, es de suma importancia que la descripción 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 bien reconocen que la descripción de la patente es primordial para garantizar la reproducción completa de la invención, tanto después de que expire la patente, como en el proceso de concesión de licencia a terceros. Esto permite el uso efectivo de una patente y contribuye a la investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos.

8. El Brasil cree, 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 la patente se concede en licencia.

9. El estudio debe abarcar la química inorgánica y orgánica, incluidos los productos farmacéuticos. Sugerimos los siguientes temas para componer el estudio adicional sobre 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.

10. 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.

11. 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]