

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Grupo de Trabajo

Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014

TRATAMIENTO DE UNA LISTA DE SECUENCIAS PRESENTADA EN UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Documento presentado por los Estados Unidos de América

RESUMEN

1. El presente documento se refiere a la cuestión que se plantea cuando un solicitante presenta una indicación incorrecta acerca de que una lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional u omite indicar que dicha lista forma parte de la solicitud internacional; en él se examina asimismo si el marco actual proporciona una solución adecuada al respecto. Dicha cuestión se trató por primera vez en la vigésima primera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en Tel Aviv en febrero de 2014 (véase el documento PCT/MIA/21/11).

ANTECEDENTES

2. La indicación adecuada de las listas de secuencias en formato imagen o texto contenidas en una solicitud internacional es una cuestión que puede resultar confusa para los solicitantes. Con mucha frecuencia, los solicitantes no son conscientes de la necesidad de indicar, en la lista de verificación del petitorio, que una lista de secuencias forma parte de una solicitud internacional, o bien lo indican incorrectamente como elemento adjunto únicamente. Cuando se constata el error durante la tramitación de la solicitud internacional, la Oficina receptora puede efectuar una corrección de oficio o permitir al solicitante que haga una corrección en la lista de verificación. Pero a menudo el error no se constata hasta la fase nacional o regional, momento en que normalmente la Oficina receptora no permite hacer correcciones, puesto que la fase internacional ha concluido. Este tipo de error puede tener consecuencias fatales en la fase nacional o regional, en que la divulgación no proporciona suficiente información acerca de las secuencias.

3. La indicación adecuada de las listas de secuencias en formato imagen o texto contenidas en una solicitud internacional también puede resultar confusa para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las Administraciones designadas para la búsqueda suplementaria o las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional. En la parte de los formularios que presentan estas Administraciones dedicada a las listas de secuencias debería indicarse si la lista de secuencias fue presentada o facilitada “en la solicitud internacional tal como fue presentada”, “junto con la solicitud internacional en formato electrónico”, o si fue presentada o facilitada “posteriormente a esta Administración a los fines de la búsqueda (y/o del examen)”. Con cierta frecuencia, tales indicaciones no guardan conformidad con las indicaciones incluidas en el petitorio. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha propuesto cambios en el texto que figura en tales formularios.

4. Asimismo, la indicación adecuada de una lista de secuencias en formato imagen o texto también parece resultar confusa para la Oficina Internacional en lo que respecta a la publicación de la solicitud internacional. A veces, las solicitudes internacionales se publican incorrectamente: a) sin que figure ninguna indicación de que la lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional; b) con una indicación de que la lista de secuencias forma parte de la solicitud, sin que dicha indicación figure en el petitorio; o c) con una indicación errónea del formato, por ejemplo, imagen o texto, como parte de la solicitud.

5. La cuestión de las indicaciones incorrectas o de su ausencia en relación con las listas de secuencias cuando la constatación del problema tiene lugar tras la entrada en la fase nacional o regional se examinó por primera vez en la última sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales. Si bien en aquel momento se señaló que dicha situación solo se había producido en algunos casos y no había planteado mayores problemas a las oficinas nacionales, parece posible que tal situación sí se haya producido, pero no haya sido constatada.

6. LA USPTO ha examinado doce solicitudes en las que se han constatado errores en relación con la lista de secuencias presentadas inicialmente. Aunque la mayoría de tales solicitudes fueron presentadas por solicitantes estadounidenses en la Oficina receptora de los EE.UU, dos de las solicitudes fueron presentadas en una Oficina receptora distinta de aquella, de lo que cabe inferir que la inclusión en el petitorio de indicaciones adecuadas acerca de las listas de secuencias es una cuestión que no solo crea confusión entre los solicitantes estadounidenses, sino también entre solicitantes de otros países. En siete de las doce solicitudes, el error del solicitante no se constató hasta después de la entrada en la fase nacional. Con respecto a la mayoría de las siete solicitudes, todavía no se dispone de información acerca de dónde han podido haber entrado en la fase nacional o regional; por otra parte, dos de las solicitudes entraron en la fase nacional o regional en al menos cuatro oficinas distintas a la estadounidense. En las cinco solicitudes restantes, el error se constató antes de la entrada en la fase nacional, incluidas tres en las que se constató dentro del plazo de 30 meses.

7. En siete solicitudes, la lista de secuencias fue presentada en la fecha de presentación internacional, pero se indicaba incorrectamente como elemento adjunto únicamente; en otras cuatro solicitudes, el petitorio no contenía indicación alguna relativa a la situación de la lista de secuencias. No obstante, en la publicación se indicaba que la lista de secuencias formaba parte de la solicitud en la mitad (seis) de las solicitudes. Por último, con respecto a una de las solicitudes, en el petitorio solo figuraba una indicación de que la lista de secuencias en formato PDF formaba parte de la solicitud, pero en PATENTSCOPE se indicaba que tanto la lista de secuencias en formato PDF como en formato TXT formaban parte de la solicitud.

8. En consecuencia, aunque en la mitad de las solicitudes examinadas la situación de la lista de secuencias presente incoherencias entre la publicación / PATENTSCOPE y el petitorio, las oficinas nacionales o regionales que se hubieran basado únicamente en la publicación / PATENTSCOPE, sin referencia al petitorio, no habrían constatado tales incoherencias.

9. Así, habida cuenta del serio problema que esta cuestión puede plantear a los solicitantes y la confusión que plantea entre las oficinas determinar con exactitud los elementos que constituyen la solicitud internacional tal como fue presentada, los Estados Unidos de América proponen que se trate como parte de la solicitud internacional toda lista de secuencias que haya sido presentada en la fecha de presentación internacional, aunque en el petitorio no se indique específicamente que dicha lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional. Se estima que dicho cambio puede llevarse a cabo mediante una sencilla modificación de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras. No obstante, los Estados Unidos de América están dispuestos a que se considere la modificación del Reglamento, en caso de que los Estados miembros lo estimen necesario.

DISPOSICIONES JURÍDICAS

10. Las siguientes disposiciones revisten especial importancia:

Regla 5.2 del Reglamento del PCT *Divulgación de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos*

a) Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación de una o más secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, la descripción deberá incluir una lista de las secuencias [...] presentada en una parte separada de la descripción [...].

Regla 3.3 del Reglamento del PCT *Lista de verificación*

a) El petitorio contendrá una lista de verificación que indicará:

i) el número total de hojas de la solicitud internacional y el número total de hojas de cada uno de sus elementos: [...] descripción (indicando por separado el número de hojas de cualquier parte de la descripción relativa a la lista de secuencias) [...].

b) La lista de verificación deberá ser completada por el solicitante; en su defecto, la Oficina receptora incluirá las indicaciones necesarias [...].

Directrices del PCT para las Oficinas receptoras

225. Si el solicitante entrega hojas que contengan una lista de secuencias en la misma fecha de la solicitud internacional, pero separadamente respecto de la solicitud internacional, y la Oficina receptora tiene dudas, le pedirá que precise si las hojas en cuestión están destinadas a formar parte de la solicitud internacional. Si el solicitante lo confirma, la Oficina receptora corregirá de oficio la lista de verificación y requerirá al solicitante para que, si procede, pague la tasa requerida por las hojas que excedan el número total de hojas calculado anteriormente [...].

11. De la síntesis de las disposiciones anteriores se desprende que una lista de secuencias *formará* parte de la solicitud, y que la indicación de tal situación en el petitorio por parte del solicitante es una simple formalidad que la Oficina receptora puede corregir.

MATERIA DE DISCUSIÓN

12. Deberían examinarse las siguientes situaciones:

- i) Se presenta una lista de secuencias en papel / formato imagen o formato texto en la fecha de presentación internacional, pero:
 - a) la lista de secuencias se indica incorrectamente como elemento adjunto únicamente; o
 - b) el petitorio no contiene ninguna indicación acerca de la lista de secuencias.
- ii) Se presentan dos listas de secuencias en papel / formato imagen o formato texto en la fecha de presentación internacional, pero:
 - a) ambas listas de secuencias se indican incorrectamente como elementos adjuntos únicamente;
 - b) el petitorio no contiene ninguna indicación acerca de ambas listas de secuencias;
 - c) se indica como parte de la solicitud una de las listas de secuencias y el petitorio no contiene ninguna indicación respecto de la otra lista de secuencias.

CONSIDERACIONES DE POLÍTICA

13. La primera situación, en la que se presenta una lista de secuencias en la fecha de presentación internacional pero no se indica como parte de la solicitud, contradice directamente lo estipulado en la Regla 5.2 del Reglamento del PCT, esto es, que la descripción *deberá* incluir una lista de secuencias. Así, considerar que una lista de secuencias presentada en papel o en formato imagen o texto en la fecha de presentación internacional forma parte de la solicitud es simplemente la continuación lógica de la Regla, independientemente de que la lista de secuencias se indique como un elemento adjunto o de que no figure indicación alguna al respecto.

14. La segunda situación, en la que se presentan varias listas de secuencias en la fecha de presentación internacional pero no se indican como parte de la solicitud, no es tan sencilla como la primera; no obstante, puede afirmarse con rotundidad que el resultado debería ser similar al de la primera situación, esto es, que cada una de las distintas listas de secuencias deberá considerarse como parte de la solicitud.

15. La situación descrita en los apartados a) y b) del párrafo 12.ii), en la que no se indica ninguna lista de secuencias como parte de la solicitud, es similar a la primera situación en el hecho de que contradice directamente lo estipulado en la Regla 5.2 del Reglamento del PCT, esto es, que la descripción *deberá* incluir una lista de secuencias. Se plantea, por tanto, la pregunta de si debe considerarse como parte de la solicitud únicamente una única lista de secuencias o varias listas de secuencias. Ni en el Reglamento del PCT ni en las Instrucciones Administrativas ni en las Directrices para las Oficinas receptoras se estipula cuál de las dos listas de secuencias debería considerarse parte de la solicitud en caso de que el solicitante no presente indicación alguna al respecto. En el pasado solo se había considerado como parte de la solicitud una única lista de secuencias; sin embargo, en ninguna Regla del Reglamento del PCT ni en ninguna Instrucción de las Instrucciones Administrativas se prohíbe que más de una lista de secuencias forme parte de la solicitud. En realidad, tal circunstancia no es causante de daño alguno, mientras que la situación en que solo una de las diferentes listas de secuencias se considere parte de la solicitud cuando tales listas de secuencias no sean idénticas sí podría ser causante de daños. Aunque los solicitantes actúen con las mejores intenciones, se cometen errores. Hace poco se presentó una solicitud que contenía una lista de secuencias en PDF como parte de la solicitud, acompañada de una declaración sobre su identidad con la lista

de secuencias en formato texto, a los fines de la búsqueda; sin embargo, la Administración encargada de la búsqueda internacional constató que ambas eran completamente diferentes; se solicitó una verificación al respecto y la Oficina receptora comunicó que la lista de secuencias en formato texto transmitida era la presentada por el solicitante, pero no coincidía con la lista de secuencias en PDF que formaba parte de la solicitud.

16. Actualmente, cuando una lista de secuencias presentada en papel o en formato imagen forma parte de una solicitud, todo archivo de texto que no forme parte de la solicitud debe facilitarse a los fines de la búsqueda únicamente, acompañado de una declaración de que ambas son idénticas. En la situación descrita en el los apartados a) y b) del párrafo 12.ii), lo más probable es que no se presentara dicha declaración. Sin embargo, en caso de que tanto la lista de secuencias presentada en papel / formato imagen como la presentada en formato texto se considerasen parte de la solicitud, no sería necesario aportar dicha declaración. Toda diferencia que se constatará durante el examen se trataría como cualquier otra contradicción entre las divulgaciones contenidas en una solicitud presentada en la fecha de presentación internacional, como estipulan las leyes nacionales o regionales.

17. La situación descrita en el apartado c) del párrafo 12.ii), en la que se indica como parte de la solicitud una de las listas de secuencias y el petitorio no contiene ninguna indicación respecto de la otra, no contradice directamente lo estipulado en la Regla 5.2 del Reglamento del PCT, puesto que una lista de secuencias forma parte de la solicitud. No obstante, como se señala anteriormente, los solicitantes cometen errores; puede ocurrir que las dos listas de secuencias no sean idénticas y se indique como parte de la solicitud la lista de secuencias incorrecta. No es necesario aportar una declaración de identidad, y no es causa de daño alguno que más de una lista de secuencias forme parte de la solicitud. Por otra parte, que la segunda lista de secuencias no sea considerada parte de la solicitud sí podría sin duda ser causa de daño.

18. Por último, cuando la lista de secuencias se presenta en la fecha de presentación internacional en papel o en formato imagen, puede ocurrir que las tasas por hojas en exceso no hayan sido abonadas durante la fase internacional. No obstante, cuando el error no se constata hasta que se ha completado la fase internacional, no es adecuado requerir al solicitante el abono de tasas adicionales ni percibir tales tasas.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DEL PCT PARA LAS OFICINAS RECEPTORAS

19. A la luz de lo antedicho, para evitar que los solicitantes lleguen a la fase nacional con una deficiencia grave en sus solicitudes y ahorrar confusión a las oficinas nacionales acerca de qué parte de la solicitud internacional constituye la divulgación, se propone que se considere como parte de la solicitud internacional toda lista de secuencias que haya sido presentada en la fecha de presentación internacional, aunque no se haya indicado específicamente en el petitorio que dicha lista forma parte de la solicitud internacional. Como se señala anteriormente, de la síntesis de las Reglas 5.2 y 3.3 del Reglamento del PCT y del párrafo 225 de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras se desprende que una lista de secuencias *formará* parte de la solicitud, y la indicación a ese respecto en el petitorio por parte del solicitante es una simple formalidad que puede ser objeto de corrección. Como tal, no parece que sea necesario introducir ningún cambio en el Reglamento del PCT, sino simplemente que en el párrafo 225 de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras se aclare lo siguiente:

225. Si el solicitante entrega hojas, un archivo en formato imagen y/o un archivo en formato texto que contengan una lista de secuencias en la misma fecha de la solicitud internacional, pero separadamente respecto de la solicitud internacional, ~~y la Oficina receptora tiene dudas, le pedirá que precise si las hojas en cuestión están destinadas a formar parte de la solicitud internacional. Si el solicitante lo confirma,~~ la Oficina receptora corregirá de oficio la lista de verificación para indicar que la lista de secuencias forma parte de la solicitud internacional y requerirá al solicitante para que, si procede, pague la tasa requerida por la hojas que [...].

20. *Se invita al Grupo de Trabajo a examinar y formular comentarios acerca de:*

- a) si una o más listas de secuencias presentadas en una solicitud internacional deberían considerarse parte de la solicitud internacional aunque falte una indicación al respecto; y*
- b) si la propuesta de modificación de las Directrices del PCT para las Oficinas receptoras es suficiente para llevar a efecto el cambio propuesto.*

[Fin del documento]