

Noviembre de 2006

Características esenciales del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
Introducción	3
Módulo 1: Requisitos relativos a la fecha de presentación	4
<i>En el PLT se disponen requisitos para obtener una fecha de presentación y procedimientos para evitar la pérdida de la fecha de presentación debido al incumplimiento de otros requisitos de forma.</i>	
Módulo 2: Solicitudes normalizadas	7
<i>En el PLT se establece un conjunto único de requisitos internacionales formales y uniformes para las solicitudes nacionales y regionales, sobre la base de los requisitos establecidos en el PCT para las solicitudes internacionales.</i>	
Módulo 3: Formularios normalizados	9
<i>En el PLT se establecen formularios normalizados que deberán ser aceptados por todas las Oficinas.</i>	
Módulo 4: Procedimientos simplificados ante la Oficina	11
<i>El PLT simplifica varios procedimientos ante las Oficinas, contribuyendo a reducir los costos de los solicitantes y de las Oficinas</i>	
Módulo 5: Evitar la pérdida de derechos	15
<i>El PLT evita pérdidas involuntarias de derechos sustantivos como consecuencia del incumplimiento de requisitos de forma y permite el restablecimiento de los derechos.</i>	
Módulo 6: Comunicaciones en papel y en formato electrónico.....	18
<i>El PLT facilita la aplicación de la presentación electrónica y defiende los intereses de todas las partes interesadas.</i>	
Conclusión.....	20

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento sirve de introducción a los elementos básicos del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), que fue adoptado en la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, el 1 de junio de 2000¹. El PLT entró en vigor el 28 de abril de 2005, es decir, tres meses después de que 10 Estados hubieran depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.
2. El PLT pretende racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las Oficinas nacionales y regionales de patentes para la presentación y tramitación de solicitudes nacionales y regionales de patente, el mantenimiento de las patentes, así como determinados requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente (por ejemplo, los requisitos relativos a la presentación electrónica, los representantes y la inscripción ante la Oficina de patentes).
3. A excepción de los requisitos relativos a la fecha de presentación (artículo 5), en el PLT se establece una lista máxima de requisitos que podrá solicitar la Oficina de una Parte contratante: la Oficina no podrá imponer ningún otro requisito formal respecto de las cuestiones contempladas en ese Tratado. Dicho de otro modo, en el Tratado no se dispone un procedimiento completamente uniforme para todas las Partes Contratantes, sino que estas últimas tienen la facultad de imponer un número menor de requisitos o requisitos menos exigentes que los que se estipulan en el Tratado. Por lo tanto, los solicitantes y los titulares tienen así la certeza de que, por ejemplo, toda solicitud que cumpla con la lista máxima de requisitos contemplados en el Tratado satisfará los requisitos de forma que apliquen todas y cada una de las Partes Contratantes. En este sentido, cabe explicar el objetivo prioritario del PLT mediante la frase siguiente: “la desreglamentación de los requisitos de forma en las legislaciones nacionales y regionales de patentes”.
4. A fin de describir las características y las ventajas del Tratado, el presente documento se divide en seis módulos. En lugar de explicar el Tratado artículo por artículo, cada módulo se caracteriza por un “objetivo” que pretende alcanzar el Tratado, y se explica la manera en que se cumple dicho objetivo. En el texto se hace referencia a los artículos y reglas del PLT y de su Reglamento, salvo que se indique lo contrario. Como el presente documento se ha elaborado a título informativo, en caso de desacuerdo entre las explicaciones del presente documento y las disposiciones del Tratado y del Reglamento, prevalecerán estas últimas. Además, en el presente documento se omiten las explicaciones relativas a las cláusulas finales y disposiciones administrativas del Tratado. Por lo tanto, se recomienda leer el presente documento conjuntamente con el texto del Tratado y del Reglamento para comprender de manera plena y exacta las disposiciones del PLT.

¹ En la publicación N.º 258 de la OMPI figuran el texto íntegro del PLT, el Reglamento del PLT y las declaraciones concertadas. Además, pueden consultarse esos textos así como una lista de las Partes Contratantes del PLT en el sitio Web de la OMPI, en: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/index.html>.

Módulo 1: Requisitos relativos a la fecha de presentación

En el PLT se disponen requisitos para obtener una fecha de presentación y procedimientos para evitar la pérdida de la fecha de presentación debido al incumplimiento de otros requisitos de forma.

5. La fecha de presentación desempeña una función primordial a la hora de determinar el estado de la técnica y la patentabilidad de la invención. Asimismo, resulta pertinente para decidir quién goza de prioridad para obtener una patente en cada país. Cuando un solicitante desea presentar solicitudes de patente para la misma invención en otros países, es muy importante la fecha de la primera solicitud. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París, cuando un solicitante presenta regularmente una solicitud en uno de los Países miembros y, dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, presenta una solicitud para la misma invención en los demás Países miembros, se considerará que las solicitudes posteriores han sido presentadas en el mismo día que la solicitud más antigua (el derecho de prioridad). Además, con arreglo al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, la duración mínima de la protección conferida por la patente se calcula a partir de la fecha de presentación. A ese respecto, resulta especialmente importante armonizar el procedimiento para determinar la fecha de presentación a escala internacional.

6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del PLT, la Oficina de una Parte Contratante estará obligada a otorgar una fecha de presentación a una solicitud que cumpla con tres requisitos simples. En primer lugar, se deberá proporcionar una indicación de que los elementos recibidos en una fecha determinada están destinados a constituir una solicitud de patente de invención (artículo 5.1)a)i)). En segundo lugar, se deberán proporcionar a la Oficina indicaciones que establezcan la identidad del solicitante o que permitan que la Oficina establezca contacto con el mismo (artículo 5.1)a)ii) y 1)c)). En tercer lugar, la Oficina deberá haber recibido una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción (artículo 5.1)a)iii)). No podrá exigirse ningún elemento adicional para otorgar una fecha de presentación, aunque la Oficina podrá aceptar que las pruebas que permitan establecer la identidad del solicitante, o que permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante, sean el segundo elemento mencionado anteriormente.

7. En particular, las Partes Contratantes no podrán exigir que la solicitud contenga una o más reivindicaciones para otorgar una fecha de presentación. En cambio, si la solicitud presentada no contiene una o más reivindicaciones, las Partes Contratantes deberán otorgar una fecha de presentación y podrán exigir que las reivindicaciones sean presentadas posteriormente (artículo 6.1)). La no presentación de dichas reivindicaciones dentro de un determinado plazo no dará como resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, aunque pueda rechazarse la solicitud (artículo 6.8)a)). Las mismas consideraciones se aplican respecto de cualquier tasa de presentación que haya de abonarse. El requisito simple relativo a la fecha de presentación será especialmente útil para los solicitantes a la hora de establecer la fecha de presentación de la primera presentación en la que se base una reivindicación de prioridad.

8. Igualmente, a los fines de obtener una fecha de presentación, el solicitante podrá presentar una descripción en cualquier idioma (artículo 5.2)b)) o sustituir la descripción y los dibujos mediante referencia a otra solicitud (artículo 5.7)). Aunque el solicitante tenga que presentar una traducción o una copia de la descripción dentro de un plazo no inferior a dos

meses (artículo 6.3) y 7) y regla 6.1)), el derecho a presentar una solicitud en un idioma original a los fines de obtener una fecha de presentación será especialmente beneficioso cuando las solicitudes se presentan en otros países.

9. Teniendo en cuenta los continuos avances que se producen en las tecnologías de la información, es probable que cada vez más países introduzcan un sistema de presentación electrónica de solicitudes de patente. Sin embargo, aun sin frenar el desarrollo tecnológico, debe establecerse el equilibrio necesario de manera que no se impida presentar solicitudes de patente a los solicitantes que no tengan acceso a la tecnología de rigor. Por lo tanto, el Tratado obliga a la Oficina a aceptar, a los fines de establecer una fecha de presentación, la presentación de solicitudes en papel incluso si, en el futuro, la Oficina únicamente acepta la presentación electrónica (artículo 5.1)a)). En dicho caso, la Oficina podrá exigir posteriormente que la solicitud sea presentada por medios permitidos por la Oficina en la forma y formato aceptados, por ejemplo, mediante la presentación electrónica en una forma y un formato específicos (artículo 8.1) y regla 8.2)). Sin embargo, la no presentación de una solicitud mediante los medios permitidos dentro de determinado plazo de tiempo no tendrá como consecuencia la consiguiente pérdida de la fecha de presentación, aunque la solicitud pueda ser rechazada (artículo 8.8)). En el módulo 6 figuran explicaciones detalladas sobre la presentación en papel y por medios electrónicos.

10. En el PLT se disponen asimismo las normas previstas para establecer una fecha de presentación cuando se omite una parte de la descripción o un dibujo en la solicitud presentada inicialmente. En principio, se otorgará una fecha de presentación en la fecha en que se presente posteriormente la parte omitida de la descripción o el dibujo, dentro de determinado plazo (artículo 5.6)). Ese plazo no será inferior a dos meses a partir de la fecha de notificación por la Oficina del hecho de que falta una parte de la descripción o un dibujo y, cuando no exista dicha notificación, no será inferior a dos meses a partir de la fecha en que se haya presentado inicialmente la solicitud a la Oficina (regla 2.3)). Cabe observar que las Oficinas están obligadas a notificar al solicitante el hecho de que falta una parte de la descripción o un dibujo únicamente si descubren de hecho que falta una parte al establecer la fecha de presentación (artículo 5.5)a)).

11. Sin embargo, existen tres casos en los que se otorga una fecha de presentación en la fecha en que se cumplen los requisitos relativos a la fecha de presentación previstos en el artículo 5.1) y 2) en lugar de ser otorgada en la fecha en que se presenta la parte omitida. Se trata de los siguientes:

- a) cuando la fecha en que se cumplen los requisitos relativos a la fecha de presentación previstos en el artículo 5.1) y 2) sea posterior a la fecha en que se presenta la parte omitida de la descripción o el dibujo (artículo 5.6)a));
- b) cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior y la parte omitida figure en la solicitud anterior. El solicitante deberá formular una petición dentro del plazo previsto en la regla 2.3) de manera que satisfaga los requisitos contemplados en la regla 2.4) (artículo 5.6)b)). Por ejemplo, las Partes Contratantes podrán exigir que la parte omitida de la descripción o el dibujo estén contenidos íntegramente en la solicitud anterior y que se presente una copia de la solicitud anterior y la correspondiente traducción (regla 2.4)); y
- c) cuando se retire la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido presentados posteriormente dentro de un plazo fijado por la Parte Contratante (artículo 5.6)c)).

12. En resumen, en el PLT se establece la norma internacional para determinar la fecha de presentación de una solicitud de patente, que es una de las fechas más importantes a lo largo de la vida de la patente. Aunque la fecha de presentación se otorga en función de la recepción de los tres elementos, se seguirá tramitando y examinando la patente y verificando su validez con arreglo al contenido global de la solicitud que ha sido presentada en la fecha de presentación.

Módulo 2: Solicituds normalizadas

En el PLT se establece un conjunto único de requisitos internacionales formales y uniformes para las solicitudes nacionales y regionales, sobre la base de los requisitos establecidos en el PCT para las solicitudes internacionales.

13. Uno de los elementos fundamentales del PLT consiste en que en él se estipulan requisitos de forma uniformes en relación con las solicitudes de patente que se presentan en las Oficinas nacionales o regionales de patentes. Dicho de otro modo, en el PLT se especifica de forma exhaustiva los elementos que pueden ser exigidos con respecto a una solicitud. Si bien la fecha de presentación se otorga en función de una serie de requisitos muy simples, es posible que las Partes Contratantes tengan que solicitar elementos adicionales que sean necesarios para completar la tramitación de las solicitudes de patente.

14. Como en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ya se reglamentan detalladamente los requisitos de forma con respecto a las solicitudes de patente, cabe preguntarse por qué es necesario un nuevo Tratado. La respuesta consiste en que el PCT armoniza los requisitos de forma únicamente con respecto a las solicitudes internacionales. De ese modo, varían considerablemente los requisitos aplicados por las Oficinas a las solicitudes nacionales y regionales, así como a las solicitudes internacionales que hayan entrado en la fase nacional. No obstante, debe evitarse en la medida de lo posible crear nuevas normas aplicables a escala internacional distintas de las contempladas en el PCT, puesto que más de 100 países miembros del PCT ya aplican las normas previstas en dicho tratado a las solicitudes internacionales. El PLT da respuesta a ese problema adoptando las disposiciones del PCT y su Reglamento, cuando proceda.

15. En primer lugar, en el PLT se incorporan mediante referencia los requisitos relativos a la forma o al contenido de las solicitudes internacionales en virtud del PCT, tanto en la fase internacional como en la nacional, a excepción de algunos requisitos secundarios (artículo 6.1)). Por lo tanto, con respecto a las solicitudes nacionales y regionales, ninguna Parte Contratante del PLT podrá aplicar requisitos adicionales o distintos de los previstos en cuanto a la forma o al contenido de las solicitudes internacionales en virtud del PCT. La expresión “forma o [...] contenido de una solicitud” ha de interpretarse de la misma manera que la expresión correspondiente del artículo 27.1) del PCT. Así pues, con las palabras “forma o contenido” se trata de hacer hincapié en que no se hace referencia a los requisitos de disposiciones sustantivas del derecho de patentes.

16. En segundo lugar, en el PLT también se incorpora mediante referencia el contenido del “petitorio” de una solicitud internacional en virtud del PCT (artículo 6.2)a)). A ese respecto, se incluirán varias declaraciones, tal como se estipula en la propuesta de regla 4.17 del PCT, modificada por la Asamblea del PCT, que tuvo lugar del 13 al 17 de marzo de 2000. Las Partes Contratantes podrán exigir que el formulario de petitorio de una solicitud nacional o regional contenga: i) el contenido del petitorio de una solicitud PCT (véase la regla 4.1) del PCT); ii) el contenido de la solicitud PCT que pueda ser exigido en la fase nacional; y iii) otro contenido previsto en la regla 3.1). El punto iii) entra dentro del ámbito de aplicación del PLT pero no es aplicable al PCT, por ejemplo, en el caso de las indicaciones relativas a las solicitudes divisionales y a las solicitudes de nuevos solicitantes que están facultados para presentar una invención contenida en una solicitud anterior.

17. En tercer lugar, en el Tratado se dispone que las Partes Contratantes deberán aceptar tres tipos de formularios de petitorio basados en el formulario de petitorio del PCT. Se trata de los tipos siguientes:

i) un formulario de petitorio, que ha de ser establecido por la Asamblea con la asistencia de la Oficina Internacional, y que corresponde al formulario de petitorio del PCT con algunas modificaciones. Se tratará de modificaciones tales como, por ejemplo, la incorporación de otro contenido en virtud del punto iii) del párrafo preferente (regla 3.2)i)). Este formulario de petitorio guarda estrecha relación con los formularios internacionales tipo descritos en el módulo 3;

ii) un formulario de petitorio del PCT acompañado de una indicación de que el solicitante desea que la solicitud se tramite como una solicitud nacional o regional (regla 3.2)ii));

iii) en el futuro, si el formulario de petitorio del PCT se modifica de manera que la indicación mencionada en el punto ii) se incorpora en el formulario de petitorio del PCT como tal, también se aceptará ese tipo de formulario de petitorio del PCT para las solicitudes nacionales o regionales (regla 2)iii)).

Los tipos ii) y iii) permitirán utilizar el mismo formulario de petitorio a los fines de la presentación de solicitudes nacionales, regionales y del PCT, de modo que el solicitante no tenga que llenar varios formularios de petitorio a fin de presentar ese tipo de solicitudes.

18. El PLT también faculta a las Partes Contratantes para exigir: i) una traducción de la solicitud (artículo 6.3)); ii) el pago de tasas (artículo 6.4)); y iii) una copia o copia certificada de la solicitud anterior y la correspondiente traducción bajo determinadas circunstancias cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior (artículo 5)).

19. En resumen, en el PLT se estipulan requisitos de forma para las solicitudes nacionales y regionales de patente que en principio están en armonía con los requisitos de forma previstos en el PCT para las solicitudes internacionales.

Módulo 3: Formularios normalizados

En el PLT se establecen formularios normalizados que deberán ser aceptados por todas las Oficinas.

20. Además del formulario de petitorio mencionado en el módulo 2, en el PLT se contemplan varios formularios internacionales tipo. Dichos formularios tienen como efecto que las Partes Contratantes estarán obligadas a aceptar una comunicación presentada en un formulario que corresponda a esos formularios internacionales tipo (artículo 8.3)). Estos formularios, que están siendo establecidos por la Asamblea con la asistencia de la Oficina Internacional, guardan relación con las comunicaciones siguientes (artículo 14.1)c) y regla 20.1) y 2)):

- a) un poder

Cuando se nombre un representante, podrá comunicarse el nombramiento a la Oficina mediante un poder (véase la regla 7.2));

- b) una petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección

Cuando haya cambiado el nombre o la dirección del solicitante, el titular o su representante sin que haya cambios en la persona (por ejemplo, un cambio de nombre tras el matrimonio o un cambio en el nombre de una empresa), podrá efectuarse una petición de inscripción a tal efecto de conformidad con los requisitos previstos en la regla 15;

- c) petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular

Cuando haya un cambio en la persona del solicitante o del titular (por ejemplo, un cambio de titular por medio de una cesión), podrá efectuarse una petición de inscripción a tal efecto de conformidad con los requisitos previstos en la regla 16;

- d) un certificado de transferencia, no certificado

Cuando el cambio en el solicitante o el titular sea el resultado de un contrato, la petición de inscripción de dicho cambio podrá ir acompañada de un certificado de transferencia de la titularidad por contrato, no certificado, tal y como se prevé en la regla 16.2)a)iii);

- e) una petición de inscripción, o una cancelación de inscripción, de una licencia

Un licenciante o licenciatario podrá efectuar una petición de inscripción de una licencia (o una petición de cancelación de inscripción de una licencia) de conformidad con los requisitos previstos en la regla 17;

- f) una petición de inscripción, o una cancelación de inscripción, de una garantía

Una persona que adquiera o proporcione una garantía podrá efectuar una petición de inscripción de una garantía (o una petición de cancelación de inscripción de una garantía) de conformidad con los requisitos previstos en la regla 17;

- g) una petición de corrección de un error

Cuando una solicitud, una patente o cualquier petición contenga un error que pueda ser corregido en virtud de la legislación de la Parte Contratante, podrá efectuarse una petición de corrección de un error de conformidad con los requisitos previstos en la regla 18.

21. En cuanto a las comunicaciones enumeradas anteriormente, en el PLT se reglamenta la lista de indicaciones que cabe exigir en esas comunicaciones de manera exhaustiva. Por ejemplo, en la regla 15.1) se estipula que podrá exigirse que la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección contenga una o varias de las indicaciones siguientes: i) una indicación de que se pide la inscripción; ii) el número de la solicitud o de la patente en cuestión; iii) el cambio que ha de inscribirse; y iv) el nombre y la dirección del solicitante o del titular antes del cambio. Además, de conformidad con la regla 10.1), las Partes Contratantes podrán exigir que también figuren las siguientes indicaciones en dicha petición (de hecho, en cualquier comunicación): i) el nombre y la dirección, así como el número bajo el cual esté registrado el solicitante o el titular u otra indicación, si la hubiere; ii) el nombre y la dirección, así como el número bajo el cual esté registrado el representante u otra indicación, si la hubiere; y iii) una referencia al poder u otra comunicación en la que se efectúa la designación del representante.

22. Como todas las Partes Contratantes estarán obligadas a aceptar una comunicación presentada en el formulario internacional tipo adecuado, cada formulario contendrá necesariamente todos los requisitos permitidos en virtud del PLT para el procedimiento en cuestión, aun cuando es posible que determinadas Partes Contratantes no apliquen algunos de ellos. A ese respecto, cabe modificar el formulario preparado por una Parte Contratante de manera que contenga únicamente los elementos relativos a los requisitos que son de aplicación. Sin embargo, esa Parte Contratante todavía tendrá que aceptar los formularios internacionales tipo que contengan todos los elementos. De ese modo, los solicitantes podrán llenar un único formulario, presentarlo en cualquier Parte Contratante y tener la certeza de que no se rechazará la comunicación sobre la base del incumplimiento de los requisitos de forma.

Módulo 4: Procedimientos simplificados ante la Oficina

El PLT simplifica varios procedimientos ante las Oficinas, contribuyendo a reducir los costos de los solicitantes y de las Oficinas

23. Una de las palabras clave del PLT es la “simplificación”. El Tratado simplifica varios procedimientos ante la Oficina durante la tramitación de las solicitudes de patente, así como los relativos al mantenimiento de las patentes. Gracias a ello se reducirán los riesgos de errores de forma lo que se traducirá en una disminución de los casos de pérdida de derechos, así como en reducciones de costos. Por otra parte, al eliminar procedimientos complicados e innecesarios y agilizar todo el proceso, las Oficinas funcionarán de forma más eficaz y, por lo tanto, recortarán costos.

24. Las disposiciones del PLT se aplican a las solicitudes nacionales y regionales que sean: i) solicitudes de patentes de invención; ii) solicitudes de patentes de adición; iii) solicitudes divisionales de patentes de invención o patentes de adición (artículo 3.1)a) del PLT). Las “solicitudes de patentes de invención” y las “solicitudes de patentes de adición” se interpretan en el mismo sentido que en el del artículo 2.i) del PCT, y se limitan a los tipos de solicitudes que pueden presentarse en virtud del PCT. Por esto se entiende que el PLT no se aplica a, por ejemplo, los certificados de invención, certificados de utilidad, modelos de utilidad, certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de invención. Sin embargo, las Partes Contratantes tienen libertad para aplicar alguna o todas las disposiciones del PLT a esas otras solicitudes, aunque no están obligadas a ello. El PLT también se aplica a las solicitudes internacionales de patentes de invención y de patentes de adición presentadas en virtud del PCT una vez que las solicitudes internacionales han entrado en la “fase nacional” (artículo 3.1)b)ii) del PLT). Asimismo, el PLT se aplica a los plazos para la entrada de las solicitudes internacionales en la “fase nacional” en virtud de los artículos 22 y 39.1 del PCT) (artículo 3.1)b)i)). Por ejemplo, si un solicitante incumple el plazo previsto para abonar una tasa nacional en virtud del artículo 2 del PCT debido a una calamidad natural, por ejemplo, un terremoto, y pierde los efectos de la solicitud internacional, podrá tener derecho al restablecimiento de los derechos con respecto a esa solicitud en el Estado designado de conformidad con el artículo 2 del PLT. Por último, el PLT se aplica a todas las patentes de invención y a las patentes de adición que hayan sido otorgadas por la Oficina de una Parte Contratante o por otra Oficina en nombre de esa Parte Contratante (por ejemplo, por una Oficina regional).

Limitación sobre la representación obligatoria

25. Actualmente, muchas Oficinas exigen el nombramiento de un representante para todos los procedimientos ante la Oficina, en particular en el caso de los solicitantes extranjeros. Aunque los solicitantes pueden proteger eficazmente sus derechos con la ayuda de un representante profesional cualificado, los costos que conlleva la representación son cuantiosos y pueden resultar especialmente onerosos para las pequeñas y medianas empresas y los inversores privados. El PLT dispone que las Partes Contratantes podrán exigir la representación obligatoria a los efectos de cualquier procedimiento, a excepción de determinados procedimientos (artículo 7.2)). Con respecto a los siguientes procedimientos excepcionales, el cesionario de una solicitud, un solicitante, titular u otra persona interesada podrá representarse a sí mismo ante la Oficina:

- i) la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación;
- ii) el simple pago de una tasa;
- iii) la presentación de una copia de una solicitud anterior a los fines de establecer una fecha de presentación cuando haya sido omitida en la presentación inicial una parte de la descripción o un dibujo;
- iv) la presentación de una copia de una solicitud presentada anteriormente a los fines de establecer una fecha de presentación cuando la descripción y los dibujos hayan sido sustituidos mediante una referencia;
- v) la emisión de un recibo o notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a iv).

Además, cualquier persona podrá pagar las tasas de mantenimiento.

26. Aunque un solicitante o titular podrá realizar esos procedimientos permitidos ante las Oficinas de patentes de otros países sin contratar a un representante, de conformidad con el artículo 8.6) y la regla 10.2), las Partes Contratantes podrán exigir que el titular o solicitante indique no obstante una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales que estén en el territorio de ese país.

Limitación sobre la exigencia de pruebas

27. Durante la tramitación de la solicitud, la Oficina podrá exigir que se presenten pruebas en apoyo del contenido formal de la solicitud, de las declaraciones de prioridad o de la autenticación de las traducciones. A fin de evitar cargas innecesarias a los solicitantes, el PLT dispone que dichas pruebas únicamente podrán ser exigidas cuando la Oficina dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o de la exactitud de la traducción presentada por el solicitante (artículo 6.6)). Por ejemplo, las Partes Contratantes no están facultadas para pedir pruebas de manera sistemática o mediante “controles al azar”. Cuando se presentan varias declaraciones homologadas junto con la petición, las Partes Contratantes podrán exigir que se presenten pruebas además de la declaración únicamente si la Oficina duda razonablemente de las indicaciones de dichas declaraciones. Dicha limitación con respecto a las pruebas se aplica igualmente a las indicaciones contenidas en el poder (regla 7.4)), en la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección (regla 15.4)), en la petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular (regla 16.6)), en la petición de inscripción de una licencia o una garantía o de cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía (regla 17.6)) y en la petición de corrección de un error (regla 18.4)).

28. Sin embargo, en determinados casos, el PLT faculta expresamente a las Partes Contratantes a exigir que se presenten documentos probatorios. En el caso de la petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular, las Partes Contratantes podrán exigir que, como prueba de dicho cambio, la petición vaya acompañada de los documentos enumerados exhaustivamente en la regla 16.2). Corresponde a la parte peticionaria elegir el documento que ha de presentar de entre las opciones que figuran en esa regla. Igualmente, las Partes Contratantes podrán exigir que se presenten documentos para acompañar la petición de inscripción de una licencia o una garantía o de cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía (regla 17.2)).

29. En cuanto a la firma, las Partes Contratantes podrán exigir que se presenten pruebas únicamente cuando la Oficina dude razonablemente de su autenticidad (artículo 8.4)c)). En caso contrario, la Oficina no podrá exigir ninguna atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma (artículo 8.4)b)). Sin embargo, en el caso de las denominadas “firmas digitales”, las Partes Contratantes podrán exigir que la autenticidad y veracidad de dichas firmas sean confirmadas mediante un procedimiento de certificación (regla 9.6)).

30. Cabe observar que, de conformidad con el artículo 2.2), las disposiciones del PLT no se aplican a las pruebas exigibles con respecto al derecho sustantivo de patentes. Por lo tanto, podrá exigirse en todos los casos, por ejemplo, pruebas relativas a las divulgaciones no perjudiciales o a las excepciones a la falta de novedad.

Limitación sobre los requisitos de presentar una copia de la solicitud anterior y su traducción

31. El PLT faculta a las Partes Contratantes para exigir la presentación de una copia o una copia certificada de la solicitud anterior o una certificación de la fecha de presentación cuando se reivindique la prioridad (artículo 6.5) y regla 2.4) y 4.1) y 2)). Además, podrá exigirse una copia o una copia certificada de la solicitud presentada anteriormente cuando se haya hecho referencia a la solicitud presentada anteriormente a los efectos de la fecha de presentación (artículo 5.7) y regla 2.5)b)). Sin embargo, si la solicitud anterior o la solicitud presentada anteriormente ha sido presentada en la Oficina de esa Parte Contratante, no es necesario exigir al solicitante que pida, y que presente, una copia de dicha solicitud a la misma Oficina. Igualmente, no tendría ninguna utilidad presentar una certificación de la fecha de presentación. Por lo tanto, la regla 4.3) prohíbe a las Partes Contratantes exigir la copia o la certificación en esas circunstancias así como en los casos en que la Oficina pueda obtener la copia o la certificación de otras Oficinas por medio de una biblioteca digital aceptada por esa Oficina. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, esto último podrá ser realidad en el futuro.

32. En cuanto a la traducción de la solicitud anterior, cualquier país de la Unión de París podrá exigir dicha traducción de conformidad con el artículo 4D.3) del Convenio de París. Sin embargo, preparar distintas traducciones para los países en que se reivindica la prioridad podría suponer una carga importante para los solicitantes. Además, se acepta generalmente que en muchos casos no se utiliza la traducción de la solicitud anterior, puesto que en la mayoría de los casos no se pone en cuestión la determinación de la fecha de prioridad. De este modo, en la regla 4.4) se estipula que la Oficina podrá exigir dicha traducción únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable.

Comunicación única

33. El PLT faculta al solicitante o al titular para consolidar varias peticiones similares en una comunicación bajo determinadas circunstancias (regla 7.2)b)). Por ejemplo, las Partes Contratantes deberán aceptar un único poder si guarda relación con una o más solicitudes o patentes de la misma persona. Asimismo, las Partes Contratantes deberán aceptar un único poder, denominado “poder general”, que se refiera a todas las solicitudes o patentes existentes y futuras de la misma persona, y en el que se indiquen las posibles excepciones del poder, si las hubiere. Para reducir al mínimo la carga administrativa de la Oficina, cuando se presente dicho poder, la Oficina podrá exigir una copia separada del poder por cada solicitud o patente a la que haga referencia.

34. Igualmente, será suficiente una petición única cuando el cambio en el nombre o dirección o el cambio en el solicitante o titular guarde relación con más de una solicitud o patente (reglas 15.3)b) y 16.5)).

Módulo 5: Evitar la pérdida de derechos

El PLT evita pérdidas involuntarias de derechos sustantivos como consecuencia del incumplimiento de requisitos de forma y permite el restablecimiento de los derechos.

35. Como es inevitable que se produzcan errores que pueden dar lugar a la pérdida involuntaria de los derechos, es importante para los solicitantes o titulares que se contemplen determinados mecanismos para rectificar dichos errores. Sin embargo, al prever dichos mecanismos de rectificación, es importante que se tengan en cuenta los objetivos del sistema de patentes, incluida la seguridad y la previsibilidad, la carga administrativa de las Oficinas, así como los efectos que tengan en terceros.

Notificación y oportunidad de corrección

36. Una de las disposiciones del PLT fáciles de aplicar ataÑe a la obligación de las Oficinas de notificar a los solicitantes y a los titulares cualquier incumplimiento de los requisitos de forma y de las disposiciones relativas a los plazos adecuados para el cumplimiento posterior de dichos requisitos (artículos 5.3), 6.7), 7.5) y 8.7) y reglas 2.1), 6.1), 7.5), 11.1), 15.6), 16.8), 17.8) y 18.6)). También se contemplan disposiciones que garanticen al menos una oportunidad de formular observaciones antes del rechazo de una petición de prórroga de plazos y continuación de la tramitación (artículo 11.6)), una petición de restablecimiento de los derechos (artículo 12.5)) y una petición de corrección o adición de la reivindicación de prioridad y de restauración del derecho de prioridad (artículo 13.5)). Además, cuando se exijan pruebas, en la notificación deberá figurar el motivo por el que la Oficina duda a ese respecto (regla 5).

37. Los tipos de sanciones que podrían imponerse en caso de incumplimiento de los requisitos dentro del plazo previsto dependen de la legislación aplicable de la Parte Contratante, en principio. Sin embargo, la sanción deberá limitarse a considerar inexistente la reivindicación de prioridad con las consecuencias que de ello se deriven, si se incumplen los requisitos relativos a la reivindicación de prioridad (artículo 6.8)b)). Además, en tanto en cuanto se satisfagan los requisitos relativos a la fecha de presentación, deberá otorgarse dicha fecha a la solicitud aun cuando se rechace la solicitud por otros motivos (por ejemplo, si no se presenta una traducción dentro del plazo aplicable; véase el artículo 6.8)a)).

Medidas de recurso en materia de plazos

38. Las disposiciones relativas a los recursos en materia de plazos, en forma de prórroga o continuación de la tramitación, son uno de los logros importantes del PLT. En el Tratado se disponen tres tipos de procedimientos de recurso, a saber:

- a) la prórroga del plazo, de al menos dos meses, cuando un solicitante o titular pida la prórroga *antes de* la expiración del plazo (artículo 11.1)i));
- b) la prórroga del plazo, de al menos dos meses, cuando un solicitante o titular pida la prórroga *después de* la expiración del plazo incumplido (artículo 11.1)ii));
- c) la continuación de la tramitación (artículo 11.2)).

39. Las Partes Contratantes no están obligadas a prever prórrogas del tipo 1). Sin embargo, están obligadas a prever prórrogas del tipo 2) o la continuación de la tramitación (tipo 3), en

los casos en que las circunstancias satisfagan los requisitos previstos en virtud del Tratado y del Reglamento. Las medidas de recurso previstas con arreglo a esas disposiciones se limitan al incumplimiento de un plazo fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina. La medida no se aplica a los plazos fijados por la legislación.

40. Cuando las Partes Contratantes opten por prever prórrogas del tipo 2), es decir, la prórroga de un plazo basada en una petición presentada después de la expiración del plazo incumplido, el plazo deberá prorrogarse durante un período no inferior a dos meses, y la petición deberá presentarse dentro de ese período (regla 12.2)). Además, las Partes Contratantes podrán exigir que se cumplan los requisitos pertinentes que no hayan sido satisfechos, al mismo tiempo que se presenta la petición (regla 12.1b)).

41. Por otra parte, si una Parte Contratante prevé la continuación de la tramitación, la petición deberá efectuarse, y deberán cumplirse todos los requisitos pertinentes, dentro de un plazo no inferior a dos meses a partir del plazo que haya expirado (regla 12.4)). El efecto de la continuación de la tramitación es que la Oficina continuará con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido dicho plazo. Además, en caso necesario, la Oficina deberá restablecer los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o patente en cuestión.

Restablecimiento de los derechos

42. En el PLT se estipulan igualmente disposiciones de salvaguardia en caso de que un solicitante o titular no haya satisfecho un plazo y, en consecuencia, haya perdido sus derechos con respecto de una solicitud o patente involuntariamente o a pesar de toda la diligencia debida exigida por las circunstancias (artículo 12). Se restablecerán los derechos si se efectúa una petición a tal efecto y se cumplen todos los requisitos pertinentes dentro de un plazo no inferior a dos meses a partir de la fecha en que se elimine la causa del incumplimiento del plazo o no inferior a 12 meses a partir de la fecha de expiración del plazo incumplido, según cual sea el plazo más corto (regla 13.2)).

43. Las Partes Contratantes podrán exigir que en la petición se declaren los motivos del incumplimiento del plazo, de manera que la Oficina pueda considerar si el solicitante o titular había actuado con toda la diligencia debida o el retraso era accidental. A diferencia de las medidas de recurso en materia de plazos, el restablecimiento de los derechos es aplicable a todos los plazos, incluidos los fijados por la legislación.

Corrección o adición de reivindicaciones de prioridad

44. Como en el caso de las solicitudes internacionales en virtud del PCT (véase la regla 26bis del PCT), en el artículo 13.1) y en la regla 14.1) a 3) se prevé la corrección o adición de una reivindicación de prioridad para solicitudes nacionales/regionales. Por lo tanto, un solicitante podrá corregir o añadir una reivindicación de prioridad hasta que expire un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, aunque cabe aplicar un plazo más prolongado en determinados casos, a saber, cuando el primero de los plazos siguientes expire después del plazo de cuatro meses:

- a) 16 meses a partir de la fecha de prioridad; o
- b) cuando la corrección o adición ocasionen cambios en la fecha de prioridad, 16 meses a partir de la fecha de prioridad así modificada.

La solicitud deberá presentarse antes de que expire el período de prioridad de 12 meses, calculado a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad, corregida o añadida, se reivindique.

Restauración del derecho de prioridad

45. En el PLT se contemplan igualmente medidas para subsanar la pérdida de un derecho de prioridad en dos casos debido al incumplimiento involuntario de los plazos pertinentes.

46. En primer lugar, cuando se presenta una solicitud tras la expiración del período de prioridad de 12 meses, el solicitante tiene derecho a la restauración del derecho de prioridad bajo determinadas circunstancias (artículo 13.2)). Se exige como condición que la solicitud se presente dentro de al menos un período de dos meses contados a partir de la fecha en que ha expirado el período de prioridad, y de que se efectúe una petición dentro de ese período, pero antes de que se hayan completado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud. Además, la Oficina deberá restaurar la reivindicación de la prioridad si el incumplimiento en la reivindicación de la prioridad dentro de un plazo de 12 meses tuvo lugar a pesar de toda la diligencia debida del solicitante o no fue intencional, y si en la petición se indican los motivos de dicho incumplimiento.

47. El segundo caso tiene lugar cuando el solicitante no puede presentar una copia de una solicitud anterior dentro de un plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad, tal y como se exige en virtud de la regla 4.1), debido a un retraso en la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior. A fin de salvaguardar los derechos del solicitante en dichos casos, en el artículo 13.3) y en la regla 14.6) y 7) se estipula la restauración de los derechos de prioridad si el solicitante ha presentado una petición de la copia de la solicitud anterior a la Oficina en la que se ha presentado la solicitud anterior antes de que transcurran 14 meses a partir de la fecha de prioridad y formula una petición de restauración en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad.

Limitaciones de la revocación e invalidación de las patentes

48. En el PLT se dispone que, una vez que se conceda la patente, la Oficina, un órgano de apelación, un tribunal o cualquier otra autoridad competente no podrá revocar o invalidar la patente, total o parcialmente, por haber incumplido determinados requisitos de forma con respecto a las solicitudes, a saber, los requisitos previstos en los artículos 6.1), 2), 4) y 5) y 8.1) a 4) (artículo 10.1)). Aunque los requisitos de forma son necesarios para tramitar las solicitudes, no se consideran esenciales para el contenido de la patente concedida. Sin embargo, podrá revocarse una patente si el incumplimiento de los requisitos formales ha ocurrido como resultado de una intención fraudulenta.

49. Además, en el PLT también se dispone que, una vez concedida la patente, la Oficina, un órgano de apelación, un tribunal o cualquier otra autoridad competente no podrá revocar o invalidar la patente, total o parcialmente, sin ofrecer al titular de la patente al menos una oportunidad para formular observaciones y efectuar modificaciones y correcciones dentro de un plazo razonable, si está permitido efectuar modificaciones o correcciones en virtud de la legislación aplicable (artículo 10.2)).

Módulo 6: Comunicaciones en papel y en formato electrónico

El PLT facilita la aplicación de la presentación electrónica y defiende los intereses de todas las partes interesadas.

50. El objetivo del PLT respecto de la presentación en papel y por medios electrónicos es facilitar la aplicación de la presentación de solicitudes y otras comunicaciones por medio de este último sistema, en beneficio de las Oficinas y sus usuarios y, al mismo tiempo, velar por que los usuarios que no deseen emplear el sistema de presentación electrónica se beneficien en condiciones de igualdad de las ventajas del sistema de patentes.

51. Gracias a los recientes avances de las tecnologías de la comunicación, la presentación y tramitación de solicitudes de patente por medios electrónicos serán más utilizadas en el futuro inmediato. En el marco del sistema del PCT, se ha puesto en marcha el sistema PCT-SAFE y se están implantando otras normas jurídicas y técnicas para la presentación y tramitación en forma electrónica de solicitudes PCT. Además, la OMPI presta asistencia a la automatización de las Oficinas nacionales/regionales para fomentar la eficacia de sus actividades de registro en materia de P.I. Sin embargo, como en este ámbito los avances tienen lugar más rápidamente en algunos lugares del mundo que en otros, en el PLT se garantiza el derecho de los solicitantes, titulares y otras personas interesadas a presentar solicitudes y otras comunicaciones en papel hasta el 2 de junio de 2005, con la salvedad de que, si la recepción o tramitación de una comunicación en papel no es factible debido a su naturaleza o a su tamaño, las Partes Contratantes podrán exigir que esa comunicación se presente en otra forma (regla 8.1)d)). Las denominadas “solicitudes muy extensas” entran dentro de esta excepción.

52. Después del 2 de junio de 2005, las Partes Contratantes podrán, si así lo desean, excluir la presentación de comunicaciones en papel (es decir, podrán exigir que todas las comunicaciones sean presentadas por medios electrónicos) con determinadas excepciones (regla 8.1)). Se trata de la obligación de todas las Oficinas de otorgar una fecha de presentación a una solicitud presentada en papel (artículo 5.1)) y de aceptar la presentación de comunicaciones en papel a los fines del cumplimiento de un plazo (artículo 8.1)d)). Sin embargo, en esos casos, la Oficina que exija que todas las comunicaciones sean presentadas por medios electrónicos podrá tramitar la comunicación presentada en papel como si tuviera un defecto de forma y podrá exigir que la solicitud o la comunicación en cuestión sea presentada posteriormente en forma electrónica para que sea tramitada en la Oficina (artículo 8.7)). Es importante observar que para modificar la regla 8.1)a), que rige el período correspondiente a la presentación por medios exclusivamente electrónicos, se exige la unanimidad de la Asamblea (regla 21).

53. Antes o después del 2 de junio de 2005, se estipula el siguiente principio en virtud del PLT:

- a) ninguna Parte Contratante está obligada, contra su voluntad, a aceptar la presentación de sus comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos (artículo 8.1)b));
- b) ninguna Parte Contratante está obligada, contra su voluntad, a excluir la presentación de comunicaciones en papel (artículo 8.1)c)).

Por lo tanto, incluso después del 2 de junio de 2005, las Partes Contratantes tendrán libertad para seguir tramitando las solicitudes en papel y para no aceptar la presentación por medios electrónicos.

54. Los requisitos detallados con respecto a las solicitudes y a otras comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos están vinculados a los requisitos correspondientes estipulados en el PCT. En particular, estos requisitos han de contemplarse en las Instrucciones Administrativas del PCT. En principio, si una Parte Contratante permite la presentación de comunicaciones en forma electrónica en un idioma determinado para las solicitudes nacionales/regionales y las solicitudes PCT, la Oficina de la Parte Contratante deberá aceptar la presentación en forma electrónica de comunicaciones para las solicitudes nacionales/regionales que cumplan los requisitos previstos en el PCT en ese idioma (regla 8.2)a)). Esto se aplica igualmente a las comunicaciones por telégrafo, teleimpresora, fax u otros medios similares. Las Partes Contratantes que permitan la presentación en forma electrónica, incluida la presentación de comunicaciones por fax, etc., deberán notificar a la Oficina Internacional los requisitos de su legislación aplicable relativos a dicha presentación. La notificación será publicada por la Oficina Internacional.

55. Como se indica en el principio contemplado en el artículo 8.1)b) y c), ninguna Parte Contratante estará obligada a aceptar la presentación en forma electrónica o a excluir la presentación de comunicaciones en papel. Se ha llegado a un acuerdo sobre la fecha del “2 de junio de 2005” como solución de compromiso, ante la expectativa de que después de esa fecha la presentación en forma electrónica sea una tecnología accesible a escala mundial, considerando la rapidez con la que se producen los avances en el mundo y las constantes actividades de cooperación técnica de la OMPI, como las que se realizan en el marco del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) y el PCT. A ese respecto, en la Conferencia Diplomática se adoptó una declaración concertada, según la cual la OMPI y los países industrializados con economías de mercado seguirán prestando apoyo a los países en desarrollo y a los países en transición para que utilicen la presentación de solicitudes por medios electrónicos.

CONCLUSIÓN

56. Como se ha indicado en los módulos, el PLT resulta útil en muchos sentidos para los inventores y solicitantes, abogados de patentes y Oficinas nacionales y regionales. Desde el punto de vista de los inventores, solicitantes y abogados de patentes, la normalización y simplificación de los requisitos de forma dan lugar a que se reduzca el riesgo de error, con la consiguiente reducción de la pérdida de derechos, así como reducciones de costos. Por otra parte, al eliminar procedimientos complicados e innecesarios y agilizar todo el proceso, las Oficinas funcionarán más eficazmente y, por lo tanto, reducirán costos.

57. Además, la adopción del PLT posee una importancia significativa para las actividades futuras de la OMPI. La simplificación y la armonización de los requisitos de forma y sus vínculos con el PCT sentarán unas bases sólidas para el futuro desarrollo del derecho de patentes y del sistema internacional de patentes.

[Fin del documento]