

COMENTARIOS INFORMALES RELATIVOS AL TEXTO REVISADO DE LAS
DISPOSICIONES REMITIDAS A LA OFICINA INTERNACIONAL PARA
NUEVO EXAMEN (DOCUMENTO SCP/1/8 PROV.)

Comentario sobre el proyecto de Artículo 1.i):

Puesto que no todas las Oficinas se ocupan de la concesión de patentes, se propone ampliar la definición de “Oficina” para abarcar los procedimientos incluidos en el ámbito del proyecto de Tratado, por ejemplo, la inscripción de un cambio respecto del titular o la inscripción de un acuerdo de licencia. La expresión “otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado” se utiliza, por ejemplo, en el Artículo 17.2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 1.xi):

Para evitar la posibilidad de que se introduzca una interpretación *de facto* de la expresión “domicilio legal” tal como se la emplea en el Artículo 2.3) del Convenio de París, se propone no definir en el Tratado dicha expresión. Lo que constituye un “domicilio legal” será competencia de la legislación nacional. Puesto que las disposiciones que hacen referencia a un “domicilio legal” constituyen requisitos máximos, una Parte Contratante podrá aplicar un requisito de menor magnitud, por ejemplo, “un domicilio a los efectos de las comunicaciones”.

Nuevo punto propuesto que defina el término “inventor”:

No se ha propuesto la inclusión de un nuevo punto, tal como lo sugiriese la Delegación de los Estados Unidos de América, en el que se manifieste que la determinación de quién es el inventor corresponderá a la legislación nacional. Sin embargo, puesto que la expresión “calidad de inventor” es empleada en el proyecto de Artículo 10.12) y en el proyecto de Artículo 12.12), se propone añadir en cada uno de dichos artículos la siguiente declaración: “Lo que constituye la calidad de inventor quedará determinado en virtud de la legislación aplicable de la Parte Contratante.”

Comentario sobre el proyecto de Artículo 1bis.1):

Se propone incluir esta disposición general, en lugar de volver a redactar el proyecto de Artículo 4.3), respecto de una notificación por la Oficina cuando no se hayan presentado indicaciones que permitan que la Oficina entre en contacto con una persona.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 1bis.2):

Se ha añadido esta disposición general para evitar toda duda.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 3):

Se propone emplear la expresión “adoptar toda medida”, tal como se la emplea en el Artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de abarcar tanto “las medidas” como “los procedimientos”.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 4.3):

No se ha tenido en cuenta la propuesta de suprimir la referencia al proyecto de apartado 1)a)ii), es decir, de restringir la disposición a los requisitos de los párrafos 1)a)i) y iii), 1)b) y 2). Si un solicitante no cumple con el requisito de, por ejemplo, el párrafo 1)a)i) y sí cumple con el requisito del párrafo 1)a)ii) mediante el suministro de indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, y no mediante el suministro de indicaciones que le permitan ser contactado, aún no sería posible notificar al solicitante el incumplimiento del requisito del párrafo 1)a)i). En lugar de revisar este párrafo, se propone una disposición general, a saber, el nuevo proyecto de Artículo 1*bis*, con el fin de cubrir los casos en los que no se presenten indicaciones que permitan a la Oficina entrar en contacto con una persona.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 4.5):

Este párrafo regula ahora todos los procedimientos formales aplicables en la determinación de la fecha de presentación cuando falte en la solicitud una parte de la descripción o cuando la solicitud haga referencia a un dibujo que, de hecho, no esté incluido en la solicitud. Puesto que es necesario determinar la fecha de presentación sin demora indebida, se propone restringir este párrafo a los casos en que los procedimientos en cuestión, a saber, toda determinación por la Oficina de que falta una descripción o un dibujo, toda notificación al solicitante y presentación por el solicitante de la parte faltante de la descripción o del dibujo faltante, se efectúen en un corto período posterior a la recepción de la solicitud incompleta. Cabría señalar que las disposiciones correspondientes respecto de los dibujos faltantes en virtud del Artículo 14.2) y de las Reglas 20.2.a)iii) y 26.6.b) del PCT, que han servido de modelo para este párrafo, son aplicables cuando los dibujos faltantes se reciben en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se presentaron los documentos incompletos.

Cuando la Oficina efectúe un determinación y notifique a un solicitante, después del término del plazo prescrito en el proyecto de Regla 2.1*bis*), que falta una parte de la descripción o un dibujo, aún sería posible, en virtud de la legislación nacional aplicable, que el solicitante rectifique la omisión de la descripción o del dibujo faltantes mediante una modificación o corrección de la solicitud. No obstante, ello se situaría en la esfera del derecho sustantivo, que el proyecto de Tratado no aborda.

Apartado a):

El contenido del antiguo párrafo 3)b) ha sido transferido a este apartado con la incorporación de una referencia a una parte faltante de la descripción. Además, queda ahora claro que la Oficina deberá cursar la notificación inmediatamente después de efectuada la determinación de que falta una parte de la descripción o un dibujo.

Apartado b):

El contenido del antiguo párrafo 5)a) ha sido transferido a este apartado con la incorporación de una referencia a una parte faltante de la descripción. Además, se ha sustituido la última frase del antiguo texto, relativa a que se considere no existente toda referencia al dibujo, mediante un requisito positivo de que se incluya en la solicitud la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante siempre que se presenten dentro del plazo aplicable. Este apartado no se restringe al caso en que se proporcione la descripción o el dibujo faltantes en respuesta a una notificación en virtud del apartado a). Por consiguiente, también regula el procedimiento por el que el propio solicitante, al darse cuenta de que falta una parte de la descripción o un dibujo, proporciona la descripción o el dibujo faltantes sin que por ello haya notificación, o con anterioridad a la misma.

Apartado c):

El contenido del antiguo párrafo 5)b) ha sido transferido a este apartado con la incorporación de una referencia a una parte faltante de la descripción. Al igual que con el antiguo párrafo 5)b), ninguna Parte Contratante estaría obligada a efectuar una determinación en virtud de este apartado. Cuando falte más de una parte de la descripción o un dibujo, ninguna de dichas partes deberá contener materia nueva para que este apartado sea aplicable. Si hubiese más de una parte faltante de la descripción o más de un dibujo faltante, y que la Oficina determine que una parte de la descripción o el dibujo faltantes contienen materia nueva, se aplicaría el apartado c) siempre que se retire la parte que contiene materia nueva en virtud del apartado e).

En respuesta a las inquietudes expresadas en la primera parte de la primera sesión del SCP relativas a la aplicabilidad de esta disposición cuando sólo se efectúe la determinación de que falta una parte de la descripción o un dibujo después de la publicación de la solicitud, por ejemplo, durante el examen sustantivo, se propone restringir la disposición a los casos en que se efectúe la determinación dentro de un plazo prescrito por la Parte Contratante, si lo hubiere; por ejemplo, antes de finalizar los preparativos técnicos para la publicación.

Apartado d):

El contenido del antiguo párrafo 6) ha sido transferido a este apartado con la incorporación de una referencia a una parte faltante de la descripción. Además, este apartado ahora hace referencia expresa a la determinación mencionada en el apartado c) a los efectos de la fecha de presentación. El proyecto de Tratado no contendría ninguna disposición aplicable para determinar si se puede o no incorporar una parte faltante de la descripción o un dibujo faltante mediante modificación o corrección, sino que sería competencia de la legislación nacional.

Apartado e):

El contenido del antiguo párrafo 5)c) ha sido transferido a este apartado con la incorporación de referencias a una parte faltante de la descripción y a la determinación en virtud del apartado c). Esta disposición debería permitir que un solicitante conserve como fecha de presentación la fecha (la “fecha de presentación original”) en la que se dio

cumplimiento a los requisitos del párrafo 1) y 2) mediante el retiro de toda la descripción faltante o de una parte de la descripción faltante y de los dibujos faltantes presentados en virtud del apartado b) y por cuyo motivo se ha efectuado la determinación mencionada en el apartado c). Un ejemplo de ello sería cuando el solicitante ha presentado tres dibujos faltantes después de la fecha de presentación original, que fueron omitidos involuntariamente de una solicitud en la que se reivindicaba la prioridad de una solicitud anterior, y de los que sólo dos de esos dibujos figuraban en la solicitud anterior. En el caso de una Oficina que aplica el apartado c), al solicitante sólo se le exigiría retirar el dibujo que no constaba en la solicitud anterior a fin de conservar la fecha de presentación original, siempre que haya solicitado que se considere el contenido de la solicitud anterior en virtud de ese apartado.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 4.8):

El nuevo punto ii) permitiría que una Parte Contratante aplicase requisitos diferentes respecto de la fecha de presentación cuando se trate de una solicitud de continuación o de continuación en parte de una solicitud, siendo cada una de ellas un tipo de solicitud a las que se aplica el proyecto de Tratado en virtud del Artículo 2.1)a). Las referencias a “solicitudes divisionales” en el título y en el punto i) figuran entre corchetes hasta tanto se adopte una decisión sobre la inclusión de una disposición en el Reglamento del PCT que permita la presentación de una solicitud divisional como solicitud internacional (véase la Nota 4.30 del documento SCP/1/4).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 7.3):

La modificación que se propone para este párrafo está destinada a aclarar el requisito de domicilio legal cuando el solicitante haya proporcionado la dirección de un domicilio o de un negocio en el territorio de la Parte Contratante en cuestión.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 7.4):

Se ha modificado esta disposición para ajustarla al contenido del Formulario internacional tipo N° 2 y para evitar la necesidad de incluir la exigencia del nombre y dirección del representante en virtud de las Reglas 9 a 12.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 9.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección en virtud del presente Artículo, en particular, a la Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 10.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la petición de inscripción de un cambio en el solicitante o titular en virtud del presente Artículo, en particular, a la Regla 10.1).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 10.12):

Cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1 en lo que atañe al nuevo punto propuesto en el que se define el “inventor”.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 11.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía en virtud del presente Artículo, en particular, a la Regla 11.1).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 12.1):

Se propone transferir al Reglamento las indicaciones exigidas en la petición de corrección de un error en virtud del presente Artículo, en particular, a la Regla 12.1).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 12.12):

Cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1 en lo que atañe al nuevo punto propuesto en el que se define el “inventor”.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 13.2):

Se propone transferir las excepciones permitidas en virtud de este Artículo al Reglamento (nueva Regla 13.1*bis*). Con ello se simplificaría el Tratado y se facilitaría la adopción de cualquier modificación futura que puede ser necesaria.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 13.4):

Se ha corregido la referencia al Artículo 5.5).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 14, título:

Se ha modificado el título como consecuencia de los cambios propuestos al párrafo 1).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 14.1):

A fin de distinguir claramente entre el proyecto de Artículo 14 y el proyecto de Artículo 15, se hace hincapié en el hecho de que el proyecto de Artículo 14 se limita a los casos en los que no se exija un pronunciamiento por la Oficina de que el cumplimiento del plazo tuvo lugar a pesar de la debida atención prestada.

Se propone desplazar el antiguo proyecto de Artículo 14.1)b) a la nueva Regla 14*bis*), y disponer que una Parte Contratante pueda exigir que la petición en virtud de este párrafo vaya acompañada de una declaración en el sentido de que el incumplimiento del plazo fue involuntario, si se ha hecho la petición y se ha dado cumplimiento a todos los requisitos, a más tardar dos meses contados a partir de la fecha de caducidad del plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina, como consecuencia de la declaración de la Delegación de los Estados Unidos de América de que si se limitase el proyecto de Regla 14.1) a un período muy corto, por ejemplo, no más de dos meses a partir de la fecha de caducidad del plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina, no sería necesario exigir una declaración, y como consecuencia también del comentario de la Delegación de Alemania de que el proyecto de Artículo 14 debería limitarse a un procedimiento cuya resolución esté sujeta únicamente al pago de una tasa.

De conformidad con las opiniones expresadas por la mayoría de las delegaciones, este párrafo hace referencia a cualquier situación en la que un solicitante [o titular] no cumpla con un plazo fijado por la Oficina.

Como consecuencia de varias sugerencias en cuanto a la terminología empleada, este párrafo ahora prevé que la Oficina “restablezca” una solicitud de patente. En la ausencia de un consenso claro en cuanto a si el presente párrafo debe contemplar el restablecimiento de una patente, se ha colocado entre corchetes la expresión “o patente” para continuar examinando el párrafo. La legislación nacional se encargaría de determinar la forma en que una Parte Contratante dispondrá ese restablecimiento. Por ejemplo, en el caso de una solicitud, ello podría efectuarse mediante “la continuación de la tramitación”, como es el caso en la legislación suiza y en el Convenio sobre la Patente Europea, o mediante la “reactivación” como es el caso en la legislación de los Estados Unidos.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 14.2):

Se propone transferir las excepciones previstas en este párrafo al Reglamento (nuevo proyecto de Regla 14.1*ter*). Esta transferencia simplificaría el Tratado y facilitaría la adopción de toda modificación futura que pueda ser necesaria.

Comentario sobre el antiguo proyecto de Artículo 14.9):

Tras un nuevo examen, la Oficina Internacional opina que las disposiciones sobre derechos de terceros contenidas en el antiguo proyecto de Artículo 14.9) guardan relación con un aspecto del derecho sustantivo de patentes y, por lo tanto, no deberían incluirse en el proyecto de Tratado. El efecto de la supresión propuesta de este párrafo es que toda disposición sobre derechos de terceros seguirá siendo competencia de la legislación nacional. Consideraciones similares son aplicables a los antiguos proyectos de Artículo 15.9) y 16.9).

Comentario sobre el Artículo 15, título:

A fin de destacar la distinción entre los proyectos de Artículo 14 y 15, se ha incluido en el título del proyecto de Artículo 15 una referencia a un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida.

Comentario sobre el proyecto de Artículo 15.1):

Por las razones enunciadas en el comentario sobre el proyecto de Artículo 14.1), se propone emplear el término “restablecimiento”. Se ha vuelto a redactar el texto de este párrafo para que la estructura de la frase sea similar a la del proyecto de Artículo 14.1).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 15.2):

Al igual que en el caso de la modificación propuesta del proyecto de Artículo 14.2), se propone transferir las excepciones previstas en el proyecto de Artículo 15.2) al Reglamento (nuevo proyecto de Regla 15.1*bis*)).

Comentario sobre el antiguo proyecto de Artículo 15.9):

Cabe remitirse al comentario sobre el antiguo proyecto de Artículo 14.9).

Comentario sobre el proyecto de Artículo 16.9):

Cabe remitirse al comentario sobre el antiguo proyecto de Artículo 14.9).

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.1*bis*)a):

Este apartado ha sido redactado siguiendo el modelo de la Regla 20.2.a)iii). Se propone el período de “dos meses” de conformidad con el proyecto de Regla 2.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.1*bis*)b):

Se ha redactado este apartado siguiendo el modelo de la Regla 26.6.b) del PCT.

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.2)a):

La modificación propuesta es resultado de la modificación propuesta para el antiguo proyecto de Artículo 4.6).

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.2)b):

En respuesta a las inquietudes expresadas en la primera parte de la primera sesión del SCP, se ha sustituido la frase “en un formato oficial... por medios electrónicos” por una referencia a “una biblioteca digital aceptada por la Oficina”.

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.3)a):

La modificación propuesta se basa en la propuesta que formuló la Oficina Internacional en la primera parte de la primera sesión del SCP.

Comentario sobre el proyecto de Regla 2.3)e):

Cabe remitirse al comentario sobre el proyecto de Regla 2.2)b).

Comentario sobre el proyecto de Regla 9.1):

Los puntos i) y ii) proceden del Artículo 9.1).

Se propone suprimir los antiguos puntos ii) y iii) puesto que el proyecto de Artículo 7.4) dispone que una Parte Contratante exija que se señalen las indicaciones en cuestión en el poder, o en el formulario de petitorio mencionado en el proyecto de Artículo 5.2), donde se designa el representante. Se ha conservado el antiguo punto i), cuyo número ahora es iii), puesto que la Oficina puede exigirlo para comprobar que se ha solicitado el cambio respecto de una solicitud o patente en nombre de la persona cuyo nombre y dirección se hayan indicado.

Comentario sobre el proyecto de Regla 10.1):

Cabe remitirse al comentario sobre el proyecto de Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 11.1):

Cabe remitirse al comentario sobre el proyecto de Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 12.1):

Cabe remitirse al comentario sobre el proyecto de Regla 9.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 13.1*bis*)a):

Los puntos i) y ii) corresponden a los puntos i) y ii) del proyecto de Artículo 13.2)b) en la forma propuesta en el documento SCP/1/3. En respuesta a una propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América para que se dispongan de derecho otras excepciones

respecto de la prórroga de un plazo en el caso de procedimientos, recursos, obstaculizaciones y oposiciones aceleradas o especiales, se han añadido los nuevos puntos siguientes.

punto iii): aquí se prevé una excepción en el caso de recursos y otras revisiones ante la Oficina, utilizando el mismo lenguaje que en el antiguo Artículo 15.2)i);

punto iv): aquí se prevé una excepción en el caso de procedimientos de oposición;

punto v): aquí se prevé una excepción que sería aplicable a las obstaculizaciones en virtud de la legislación de los EE.UU., en particular 35 U.S.C.A. §135, cuando se presente una solicitud de patente que obstaculizaría una solicitud pendiente o una patente no caducada.

punto vi): aquí se prevé una excepción en los casos en que se haya aceptado una petición de tramitación acelerada. Se ha colocado este punto entre corchetes puesto que no queda clara su necesidad debido a que, al igual que en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, la Oficina podría simplemente retirar la tramitación acelerada si se efectúa una petición de prórroga.

Comentario sobre el proyecto de Regla 13.1*bis*)b):

Esta disposición corresponde al proyecto de Artículo 13.2)a) propuesto en el documento SCP/1/3.

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1):

Se propone mantener el plazo para efectuar la petición y dar cumplimiento a los requisitos en virtud del proyecto de Artículo 14.1) en la forma propuesta en el antiguo proyecto de Regla 14.1). Sin embargo, por las razones enunciadas en el comentario sobre el proyecto de Artículo 14.1), se propone la inclusión de un nuevo proyecto de Regla 14.1*bis*).

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1*bis*):

Esta disposición corresponde al antiguo proyecto de Artículo 14.1)b) del documento SCP/1/3. Cabe remitirse al Comentario sobre el proyecto de Artículo 14.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1*ter*)a):

El texto de esta disposición, que sustituye la disposición general de exclusión de ciertos plazos del antiguo proyecto de Artículo 14.2)b), ha seguido el modelo de las excepciones enumeradas en el antiguo proyecto de Artículo 15.2) del documento SCP/1/3. Respecto del punto ii), se propone proteger, en las Cláusulas Finales, todos los derechos de los solicitantes en virtud del Convenio de París, incluido el período de gracia mencionado en el Artículo 5*bis*.1) de dicho Convenio, tal como se sugirió en la primera parte de la primera sesión del SCP.

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.1*ter*b):

Esta disposición corresponde al antiguo proyecto de Artículo 14.2)a) del documento SCP/1/3.

Comentario sobre el proyecto de Regla 14.2):

La modificación propuesta es resultado de los cambios propuestos para el proyecto de Artículo 14.1).

Comentario sobre el proyecto de Regla 15.1):

En respuesta a la observación formulada en la primera parte de la primera sesión del SCP, se propone que se calcule el plazo para efectuar una petición en virtud del proyecto de Artículo 15.1) a partir de la fecha de la eliminación de la causa del incumplimiento del plazo en cuestión, al igual que en la Ley Suiza de Patentes en vigor y en el Convenio sobre la Patente Europea, antes bien que a partir de la fecha en que se notifique a la parte peticionaria.

Comentario sobre el proyecto de Regla 15.1*bis*):

A falta de acuerdo sobre los cambios propuestos respecto de las excepciones enumeradas en el antiguo proyecto de Artículo 15.2) del documento SCP/1/3, se ha conservado esta lista mediante referencia, *mutatis mutandis* al nuevo proyecto de Regla 14.1*ter*b).

Comentario sobre el proyecto de Regla 15.2):

La modificación propuesta es resultado de los cambios propuestos para el proyecto de Artículo 15.1).

[Fin del documento]