

# OMPI



SCP/3/11 Prov.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de septiembre de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

**Tercera sesión**  
**Ginebra, 6 a 14 de septiembre de 1999**

### PROYECTO DE INFORME

*preparado por la Oficina Internacional*

#### INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su tercera sesión en Ginebra del 6 al 14 de septiembre de 1999.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, México, Namibia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Santa Sede, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uganda, Viet Nam y Zambia (78).
3. Participaron en la reunión en calidad de observadores los representantes de la Oficina Euroasiática de Patentes (OEAP), la Comisión Europea (CE), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (4).

4. Participaron en la reunión en calidad de observadores representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de Agentes de Propiedad Industrial (ABAPI), Asociación Coreana de Abogados de Patentes (KPAA), Asociación de Abogados Americanos (ABA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas (WASME), Cámara Federal de Abogados de Patentes (FCPA), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Confederación de Industrias de la India (CII), Federación de la Industria Alemana (BDI), Federación de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC) y Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (20).

5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Proyecto de Orden del día” (SCP/3/1), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y proyecto de Reglamento” (SCP/3/2), “Notas” (SCP/3/3), “Interfaz entre el proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); modificaciones sugeridas al Artículo 5 del proyecto de PLT” (SCP/3/4), “Disponibilidad en los documentos de prioridad” (SCP/3/5), “Reducción de las tasas por las Oficinas” (SCP/3/6), “Información adicional relativa a la reducción de tasas por las Oficinas” (SCP/3/6 Add.), “proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes: documento de trabajo” (SCP/3/7), “proyecto de Reglamento del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes: Documento de Tratado” (SCP/3/8); y las siguientes propuestas presentadas por delegaciones: “Proyecto de Artículos 4.6)b) y 13.2bis); proyecto de Reglas 2.4), 15.4bis) y 4ter)” (SCP/3/9) y “Protección del Patrimonio Biológico y Genético” (SCP/3/10).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta magnetofónica. Este informe resume los debates sin reflejar todas las observaciones formuladas.

## DEBATE GENERAL

### Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

8. La sesión fue abierta por el Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto de la OMPI, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de esta reunión para la concertación del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el proyecto de PLT”) y su adopción por la Conferencia Diplomática el año próximo.

### Tema 2 del Orden del día: Aprobación del Orden del día

9. El proyecto de Orden del día (documento SCP/3/1) fue aprobado en la forma propuesta.

Tema 3 del Orden del día: proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes

10. El Comité Permanente examinó las disposiciones del proyecto de PLT sobre la base de los documentos SCP/3/2 a 5, 7 y 8. Salvo indicación en contrario, el presente resumen se basa en los textos contenidos en los documentos SCP/3/7 y 8.

*Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas*

11. *Punto v).* Después de la intervención de la Delegación de China, la Oficina Internacional sugirió que se añadiera la palabra “otra” antes de la palabra “información” para alinear esta disposición con los puntos vi) y vii), en donde la palabra “información” se utilizó en un sentido más amplio. Este punto fue adoptado con esa modificación.

12. *Punto vii).* A raíz de la intervención de la Delegación de los Estados Unidos de América, se convino en sustituir la palabra “*recordal*” por “*recordation*”, lo que llevaría a los cambios correspondientes en todo el Tratado y el Reglamento. Este punto fue adoptado con esa modificación, que no resulta aplicable al español.

13. *Punto viii).* La Delegación del Canadá propuso que se añadiera, en aras de claridad, después de las palabras “solicita la patente, u” “o a quien se alude en el registro de la Oficinas como”, modificación que fue aprobada. Este punto se aprobó con esa modificación.

14. *Punto xiii).* Este punto fue adoptado en la forma propuesta.

15. *Punto xiv).* La sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América de modificar la última frase de la Nota 1.3, con el fin de distinguir claramente entre los procedimientos relativos a las patentes y los procedimientos que no se refieran a las patentes fue aprobada. Este punto se adoptó en la forma propuesta.

16. *Punto xvii).* Este punto fue adoptado en la forma propuesta.

*Nuevo proyecto de Artículo 1bis: Principios generales*

17. La Oficina Internacional presentó la sugerencia de un nuevo proyecto de Artículo 1bis que tendría el siguiente texto:

“[1] [*Requisitos más favorables*] Una Parte Contratante tendrá libertad de prever requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, sean más favorables que los requisitos mencionados en el presente Tratado y el Reglamento.

[2] [*Ninguna reglamentación del derecho sustantivo de patentes*] Nada de lo dispuesto en el presente Tratado o el Reglamento tiene el propósito de ser interpretado como limitación de la libertad de una Parte Contratante de establecer los requisitos de derecho sustantivo de patentes que desee.]”

18. *Párrafo 1).* El proyecto sugerido recibió el apoyo de las Delegaciones de Alemania, Australia y los Estados Unidos de América y del Representante de la OEP. No obstante, las

Delegaciones del Reino Unido y de Suecia objetaron a esta disposición sobre la base de que los intereses de los solicitantes deben equilibrarse ante los derechos de terceros. Esto resultaría especialmente válido en relación a los requisitos para el establecimiento de una fecha de presentación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4, que fueron adoptados con las palabras “a más tardar” entre corchetes. Además, la disposición tal como se propone podría amenazar la tendencia general hacia la uniformidad internacional en los procedimientos de patentes, lo que en sí mismo, sería benéfico para los usuarios del sistema de patentes internacionales. Esta objeción recibió el apoyo de la Delegación de la Federación de Rusia y de los Representantes del CIPA y la ABA, quienes también señalaron que una Parte Contratante y un solicitante pueden tener opiniones divergentes en cuanto a la facilidad de uso de requisitos no mencionados en el PLT.

19. La Oficina Internacional explicó que durante las sesiones anteriores había quedado entendido que, en principio y con excepción del Artículo 4, el PLT únicamente establecía las normas máximas y que los Estados contratantes tendría libertad de adoptar sistemas que fueran más favorables para los usuarios. Señaló que el proyecto de Artículo 1*bis* que se sugería no modificaría el fondo del Tratado simplemente señalaría, en aras de claridad, el principio de la desregulación subyacente en el PLT. El Tratado no trataba de establecer un procedimiento completamente uniforme en todo el mundo, sino de asegurar a los solicitantes que sus solicitudes debían ser aceptadas en todas las Partes Contratantes si cumplían con los requisitos máximos de forma permitidos en el PLT. La Oficina Internacional también señaló que el Artículo 27.4) y 5) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) contenía disposiciones similares al proyecto de Artículo 1*bis* y que hasta ahora esto no había provocado ningún problema particular. No obstante, para poder adaptarse a la naturaleza particular del Artículo 4, la Oficina Internacional sugirió que se añadieran al final del párrafo 1) las palabras “, salvo el Artículo 4.”

20. Después de debates adicionales, esta disposición fue aprobada sin los corchetes y con la modificación propuesta.

21. *Párrafo 2).* Este párrafo fue adoptado con la sustitución de las palabras “derecho sustantivo de patentes” por “derecho sustantivo nacional relativo a las patentes” tal como fue propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América. También se acordó suprimir los corchetes.

*Proyecto de Artículo 2: Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado*

22. *Párrafo 1)a).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

23. *Párrafo 1)b).* La Oficina Internacional retiró su sugerencia de suprimir las palabras “Con sujeción a lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” con el fin de asegurar que las disposiciones del PCT se apliquen a las solicitudes internacionales en la fase nacional de modo que, por ejemplo, no se impugne la concesión de una fecha de presentación a una solicitud internacional en virtud del PLT una vez que la solicitud internacional haya entrado en la fase nacional. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta sin la supresión retirada.

*Proyecto de Artículo 4: Fecha de presentación*

24. *Párrafo 1).* La Delegación del Canadá propuso que se añadiesen, después de las palabras “la fecha en la que su Oficina haya recibido,” las palabras “o en que una Oficina receptora establecida en virtud del PCT haya recibido, junto con una designación de la Parte Contratante,”. Aunque dos delegaciones expresaron cierto apoyo al principio subyacente a esta propuesta, también expresaron preocupación con respecto a su redacción. Ante la ausencia de apoyo, la propuesta no fue adoptada.
25. *Párrafos 2), 4) y 5).* Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.
26. *Párrafo 6), título.* El título de esta disposición fue adoptado en la forma propuesta.
27. *Párrafo 6)b).* Tras una intervención de la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional sugirió sustituir las palabras “en el momento de la presentación” por las palabras “en la fecha en la que se hayan recibido por primera vez en la Oficina uno o más de los elementos mencionados en el Artículo 4.1)a)”, con arreglo a lo expresado en la Regla 2.3)ii).
28. La Delegación del Japón, con el apoyo de las Delegaciones de la Federación de Rusia, la República de Corea, China, la India, y del Representante de la JIPA, presentó una propuesta (documento SCP/3/9) para suprimir el proyecto de Artículo 4.6)b) y el proyecto de Regla 2.4), e introducir nuevas disposiciones en virtud del Artículo 13 y de la Regla 15, con miras a establecer una fecha de presentación estable y fiable. Esa propuesta permitiría la consecución del resultado deseado mediante la introducción de un mecanismo de restauración de una reivindicación de prioridad cuando se presentase posteriormente la parte faltante de una descripción o un dibujo faltante, y que se concediese posteriormente una fecha de presentación. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Australia, así como el Representante de ABA, se opusieron a esa propuesta sobre la base de que eliminaría la posibilidad para el solicitante de establecer una fecha de presentación como fecha de presentación original, aun cuando no se añadiese materia nueva. La Delegación de Australia también observó que el efecto de la propuesta sería la prórroga de la duración de la patente, puesto que la duración comenzaba en la fecha de presentación. Tras un cierto debate, y a consecuencia de una sugerencia presentada por la Oficina Internacional, la Delegación del Japón indicó que consideraría la posibilidad de presentar una propuesta revisada en la Conferencia Diplomática.
29. La disposición fue adoptada con las modificaciones concertadas.
30. *Párrafo 7)a).* La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de la Delegación del Japón, propuso aclarar el Artículo 4.7)a) mediante la adición de las palabras “, efectuada en el momento de la presentación de la solicitud,” después de la palabra “referencia”. La disposición fue adoptada con esa modificación.

*Proyecto de Artículo 5: Solicitud*

31. *Párrafo 1).* La Oficina Internacional presentó un informe sobre la última sesión del Grupo Consultivo Especial sobre cuestiones jurídicas del PCT, que se había reunido del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1999. En virtud de las modificaciones propuestas a las Reglas 4.1 y 51*bis* del PCT, un solicitante podría presentar declaraciones normalizadas en el

momento de la presentación del petitorio de una solicitud internacional, o posteriormente en la fase internacional, con el fin dar cumplimiento a los requisitos que podrían imponerse una vez comenzada la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada en virtud del PCT. Al igual que en el proyecto de PLT, la propuesta de proyecto de Regla 51*bis.1.a-bis*) sólo permitiría que las Oficinas exigiesen pruebas relativas a esos requisitos cuando éstas pudieran dudar razonablemente de la veracidad de las declaraciones presentadas.

32. Tras el acuerdo alcanzado para que se desplazaran ciertas partes del párrafo 2) al nuevo proyecto de Regla 3, y que se suprimiesen el párrafo 1)b) y c) con el fin de adoptar un nuevo proyecto de Artículo 1*bis*, la Oficina Internacional presentó un texto revisado para los párrafos 1), 2) y 6) en el que se tuvieron en cuenta las deliberaciones en curso en el marco del PCT, en particular, con respecto a las Reglas antes mencionadas del PCT.

33. Tras una intervención de la Delegación de Australia, que se preguntó si afectarían al párrafo 6) las reservas contempladas en la propuesta de proyecto de Regla 51*bis.1.a-ter*) del PCT relativa a la restricción impuesta a las Oficinas para exigir pruebas en cada caso, la Oficina Internacional explicó que, puesto que la Asamblea del PCT aún no había adoptado las modificaciones, ese asunto quedaría pendiente hasta la Conferencia Diplomática.

34. Tras una intervención del Representante de la OEP, la Oficina Internacional explicó que el párrafo 6) no impedía que una Parte Contratante exigiese pruebas relativas a las divulgaciones no perjudiciales y a las excepciones a la falta de novedad, puesto que se consideraba que dichos temas eran de una naturaleza sustantiva.

35. Tras las deliberaciones antes mencionadas, se adoptaron los párrafos 1), 2) y 6) en la siguiente forma:

"1) [*Forma o contenido de la solicitud*] Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 6), ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito, relativo a la forma o al contenido de una solicitud, diferente o adicional a:

i) los requisitos relativos a la forma o al contenido que estén previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes; o

ii) los requisitos relativos a la forma o al contenido cuyo cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pueda ser exigido por la legislación nacional de cualquier Estado Contratante del PCT una vez comenzada la tramitación o el examen de una solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23 o en el Artículo 40 de ese Tratado;

iii) otros requisitos prescritos en el Reglamento.

2) [*Formulario o formato de petitorio*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que el contenido de una solicitud que corresponda con el contenido del petitorio de una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, sea presentado en un formulario o formato de petitorio prescrito por esa Parte Contratante. Asimismo, una Parte Contratante podrá exigir que dicho formulario o formato de

petitorio contenga cualquier otro contenido prescrito en el Reglamento con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1)iii).

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 7.1), una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido mencionado en el apartado a) en un formulario o formato de petitorio prescrito en el Reglamento.

...

6) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas ante su Oficina durante la tramitación de la solicitud únicamente cuando esa Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier cuestión mencionada en los párrafos 1) y 2) o en una declaración de prioridad, o de la exactitud de cualquier traducción mencionada en el párrafo 3) o 5)."

36. *Párrafo 3)*. La propuesta de una delegación de añadir las palabras "para que se presente la traducción en el plazo prescrito en el Reglamento" no contó con el apoyo de ninguna otra delegación. La disposición fue adoptada en la forma propuesta.

37. *Párrafo 5)*. La disposición fue adoptada en la forma propuesta, junto con la supresión, en la versión inglesa, de la palabra "date" después de la palabra "priority".

38. *Párrafo 7)*. La Delegación del Japón, con el apoyo de la Delegación de la Federación de Rusia, propuso la sustitución de la referencia a los párrafos 1) a 5) mediante una referencia a los párrafos 1), 2) y 4) únicamente. Ello tendría por efecto el hecho de que una Oficina no estaría obligada a cursar una notificación al solicitante cuando una traducción, exigida con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3), o un documento de prioridad, que podría haber sido exigido en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5), faltase de la solicitud. De lo contrario, la Oficina no podría publicar la solicitud a tiempo. Ello constituiría una desventaja para terceros y aumentaría la carga administrativa de las Oficinas. Esta propuesta no encontró apoyo pero sí oposición por parte de las Delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América, Alemania, y de los Representantes de la OEP, la FICPI, la BDI y el EPI. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Alemania, y el Representante de la FICPI, señalaron que un documento de prioridad no indicaría con precisión el alcance de la prioridad. A los efectos de la publicación de la solicitud, sería suficiente informar a terceros el hecho de que ha habido reivindicación de la prioridad. Los terceros necesitarían consultar esos documentos en una etapa muy temprana únicamente en pocos casos excepcionales (por ejemplo, cuando se reivindique la prioridad durante el período de prioridad). El Representante de la OEP informó que el requisito de notificación no había creado problema alguno en su Oficina en relación con la presentación de traducciones y de documentos de prioridad.

39. El Representante de la OAPI indicó que la puesta en aplicación de esta disposición podría causar problemas en virtud del derecho aplicable de su Organización, puesto que éste preveía un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación. Toda notificación subsiguiente de la Oficina sería considerada como un recordatorio y no daría comienzo a un nuevo plazo.

40. Tras ese debate, la disposición fue adoptada en la forma propuesta. Sin embargo, no se añadieron las palabras "la Oficina exige" en este texto o en ninguna otra disposición en la que dichas palabras fuesen propuestas en el mismo contexto.

41. *Párrafo 8)a).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.
42. *Párrafo 8)b).* Tras una sugerencia de la Oficina Internacional, se adoptó esta disposición con la adición de las palabras “, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 13,” después de las palabras “podrá considerarse” en la cuarta línea.

*Disponibilidad de documentos de prioridad (documento SCP/3/5)*

43. La Oficina Internacional presentó el documento SCP/3/5, en el que sugería estudiar la posibilidad de establecer una biblioteca digital central entre los Estados miembros de la OMPI y de la Unión de París, fuera del marco del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes. Dicho sistema podría abarcar un gran número de países, su instalación podría ser muy rápida y no impondría una carga indebida a las Oficinas de los Estados miembros.
44. En respuesta a una pregunta de la Delegación del Reino Unido, la Oficina Internacional dijo que dicho sistema no sería obligatorio para las Oficinas si estuviese basado en una recomendación de la Asamblea General de la OMPI y de la Asamblea de la Unión de París. Sin embargo, sería poco probable que las Oficinas se negasen a cooperar puesto que, además del carácter persuasivo de dicha recomendación, todos los países se beneficiarían de dicho sistema. Asimismo, la Oficina Internacional indicó que ya existía un sistema en el marco del PCT, en virtud del cual la Oficina Internacional asumía las funciones de depositario de documentos de prioridad que luego pasaban a disposición de las Oficinas. En virtud de dicho sistema, las Oficinas designadas podían obtener esos documentos únicamente del depositario y no de los solicitantes.
45. Una delegación opinó que se debería resolver el problema en el marco del PLT. Propuso modificar el Artículo 5.5) y añadir texto en el Reglamento, para que cualquier persona interesada pudiera solicitar una copia de un documento de prioridad tanto de la Oficina como directamente del solicitante, si la Oficina no había recibido copia alguna. Esa propuesta no recibió apoyo alguno habida cuenta del hecho de que los terceros podrían mostrarse reticentes a ponerse en contacto con el solicitante en caso de controversias eventuales. Por consiguiente, se decidió seguir la vía del proyecto de recomendación presentado por la Oficina Internacional, y continuar explorando soluciones fuera del marco del PLT.
46. En conexión con este tema, la Oficina Internacional sugirió un artículo adicional, en el transcurso de la deliberación sobre el Artículo 13.3), con el siguiente texto:

*“Disponibilidad de documentos de prioridad*

Cada Parte Contratante se encargará, cuando proceda, de poner a disposición del solicitante y de terceros, previa solicitud, copias de las solicitudes presentadas ante su Oficina que sirvan de base para una reivindicación de prioridad, tan pronto como sea razonablemente posible, empleando para ello, en la medida de lo razonablemente posible, las soluciones tecnológicas internacionalmente aceptadas que estén disponibles en dicha Parte Contratante.”

47. La Delegación del Reino Unido observó que el texto parecía ser similar al que se emplearía en una declaración concertada de la Conferencia Diplomática. Por lo tanto, sugirió

retirar la propuesta y se ofreció para presentar un proyecto de declaración a los miembros del SCP, mediante el foro electrónico, con el fin de recabar comentarios para un proyecto final que se presentaría a la Conferencia Diplomática. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que deberían considerarse en forma separada dos temas, a saber, la disponibilidad de documentos de prioridad y la utilización de soluciones tecnológicas en el plano internacional, puesto que ese último concepto no había sido adoptado aún.

48. En conclusión, la Oficina Internacional retiró el Artículo 13*bis* sugerido, y el SCP adoptó el procedimiento propuesto por la Delegación del Reino Unido.

#### *Proyecto de Artículo 6: Representación*

49. *Párrafo 1*). Se aceptó la sugerencia de la Oficina Internacional de añadir las palabras “, como domicilio propio,” después de la palabra “proporcione” en el punto ii). El párrafo fue adoptado con esta modificación.

50. En respuesta a unas preguntas del Representante de la JIPA para saber qué Estados permitían el nombramiento de una empresa en tanto que representante, según lo mencionado en la Nota 6.03, así como cualquier requisito relativo a la naturaleza de esas empresas y la necesidad de disponer de una sucursal en la Parte Contratante en cuestión, se acordó que toda delegación que poseyera información a ese respecto debería ponerse en contacto con esa organización.

51. *Párrafo 2*). Además de las delegaciones mencionadas en la Nota 6.10, las Delegaciones de Austria, España, Federación de Rusia y Alemania formularon reservas respecto de este párrafo. La Delegación del Brasil formuló una reserva respecto de los puntos v) y vi). El representante de una organización no gubernamental sugirió suprimir la referencia a la presentación de una traducción según en lo dispuesto en el punto iv).

52. En respuesta a la pregunta planteada por una delegación, la Oficina Internacional explicó que la inclusión de las palabras “cualquier procedimiento mencionado en el Artículo 4” guardaba coherencia con la limitación expresada por las palabras “tras la fecha de presentación” que figuraba en la parte introductoria de este párrafo, puesto que ciertos procedimientos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4, por ejemplo la presentación de dibujos faltantes, podrían efectuarse después de la fecha de presentación. En respuesta a la pregunta de otra delegación, la Oficina Internacional explicó además que el punto v), de ser adoptado en la Conferencia Diplomática, permitiría que la Asamblea añadiese o suprimiese cualquier procedimiento prescrito en el Reglamento en virtud de lo dispuesto en ese Artículo. En respuesta a la pregunta de una tercera delegación, la Oficina Internacional confirmó que el propósito de las palabras “recibo o notificación” del punto vi) era la aplicación de ese punto a la emisión tanto de recibos como de notificaciones.

53. *Párrafo 4*). En respuesta a la pregunta de una delegación, se acordó que el Artículo 6 no impediría que una Parte Contratante exigiese que dos o más cosolicitantes estuviesen representados por un representante común, y que este hecho debería constar en las Notas. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

54. *Párrafo 5*). Se aceptó la sugerencia de la Oficina Internacional de añadir las palabras “por la Parte Contratante” después de la palabra “aplicables”. Este párrafo fue adoptado con la modificación concertada.

*Proyecto de Artículo 7: Comunicaciones; direcciones*

55. *Párrafo 1)a).* Se acordó sustituir las palabras “y c)” por las palabras “a d)” en el apartado a), como consecuencia de la adición del nuevo apartado d). La disposición fue adoptada con esta modificación.

56. *Párrafo 1)b).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

57. *Párrafo 1)d).* La Oficina Internacional explicó que la inclusión del apartado d), junto con la modificación de las Reglas 8.1) y 22, salvaguardaría los derechos de los solicitantes permitiéndoles el cumplimiento de un plazo mediante la presentación de una respuesta en papel, aun cuando una Oficina haya introducido un sistema de presentación sin papel después del período de transición previsto en el proyecto de Regla 8.1). En respuesta a una pregunta de la Delegación de Suecia, la Oficina Internacional explicó que el contenido de la presentación en papel tendría naturalmente que satisfacer los requisitos para los que se había impuesto el plazo. Por consiguiente, todo solicitante a quien una Oficina exigiese convertir su anterior comunicación en papel a un formato electrónico dentro de otro plazo, no podría dar cumplimiento a ese último plazo mediante la presentación de otra comunicación en papel. Tras un cierto debate, se adoptó este párrafo en la forma propuesta, con sujeción a una reserva formulada por la Delegación del Japón.

58. *Párrafo 3).* Se aceptó la propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia para que, en aras de claridad, se añadiesen las palabras “, en relación con dicha comunicación,” después de las palabras “formato internacional tipo”. El párrafo fue adoptado en la forma propuesta, junto con esa modificación.

59. *Párrafo 7).* Se adoptó este párrafo con la adición de las palabras “por la Parte Contratante” después de las palabras “Cuando no se cumpla uno o más de los requisitos aplicables”, tal como lo había sugerido la Oficina Internacional.

*Proyecto de Artículo 8: Notificaciones*

60. *Párrafo 1).* La Oficina Internacional sugirió suprimir, de la tercera y cuarta líneas, la frase “o cualquier otra dirección prescrita en el Reglamento a los fines de esa disposición”, puesto que existía una referencia al Artículo 7.6), y que el punto iii) de dicho Artículo contenía una disposición idéntica. Dos delegaciones respondieron que las direcciones adicionales previstas en el Artículo 7.6) podrían servir propósitos diferentes que los del Artículo 8.1). La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que quizás fuese necesaria una regla en relación con el Artículo 7.6) y el Artículo 8.1), puesto que podría ser necesario prever una disposición relativa a las direcciones de correo electrónico, que no habían sido incluidas en ninguno de esos Artículos.

61. Tras ese debate, la Oficina Internacional sugirió insertar las palabras “como mínimo” después de las palabras “la Oficina”, y retirar la sugerencia, tal como lo indicaba el texto, de modificar “la presente disposición” por “esa disposición”. Asimismo, observó que podrían ampliarse las Notas para indicar que podría haber notificación suficiente en ambos casos. Una delegación observó que una Parte Contratante podría tener que cursar una notificación a las “indicaciones que permitan que la Oficina establezca contacto con el solicitante” mencionadas en el Artículo 4.1)a)ii). Otra delegación observó que el Artículo 7.6) no contaba

con regla alguna en relación con lo dispuesto en el Artículo 8.1), y propuso sustituir las palabras “para la correspondencia o a un domicilio... esa disposición” por las palabras “indicada en el Artículo 7.6) o, de no haber tal dirección, a cualquier otra indicación recibida por la Oficina que permita que la Oficina establezca contacto con el solicitante, titular u otra persona interesada”. Tras cierto debate, se acordó no efectuar modificaciones adicionales al texto propuesto, y conservar las palabras “la presente disposición”, tal como había sido adoptada anteriormente. El párrafo fue adoptado con esa modificación.

*Proyecto de Artículo 9: Validez de la patente; revocación*

62. *Párrafo 1).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

*Proyecto de Artículo 10: Recurso en caso de incumplimiento de un plazo*

63. *Párrafos 1) y 2).* La Oficina Internacional sugirió que se introdujeran las palabras “, y se han cumplido todos los requisitos respecto de los cuales sean aplicables los plazos para la acción en cuestión,” después de las palabras “efectuada la petición” en el punto ii) del párrafo 1).

64. Se apoyó en general el concepto básico del proyecto de Artículo 10 que proporciona ciertos recursos sin especificar su mecanismo. Sin embargo, algunas delegaciones preferían dar cabida a ambas peticiones presentadas antes y después de la expiración del plazo. En particular, la Delegación de Francia, apoyada por la Delegación de China, declaró que prefería reglamentar separadamente el concepto de continuación de la tramitación y exigir a la Oficina que notifique al solicitante si no ha cumplido el plazo, tal como se establecía en un proyecto anterior. La Delegación de Francia indicó que si no se incluía en el Artículo un requisito de notificación, efectuaría una reserva. El representante de una organización no gubernamental indicó asimismo que debería exigirse una notificación de la Oficina en virtud del proyecto de Artículo 10.

65. Una delegación, apoyada por otra delegación, indicó que deberían ofrecerse más posibilidades de recurso a los solicitantes y sugirió que podría añadirse una nueva disposición equiparable al proyecto de Artículo 5.1)b) como nuevo Artículo 10.7). Se acordó que se incluiría una disposición general en el nuevo proyecto de Artículo *1bis* del Tratado que establezca que cualquier Parte Contratante ofrecerá mayores facilidades a los usuarios.

66. Otra delegación sugirió que se modificara la frase “a elección de la Parte Contratante” por “a elección del solicitante” con el fin de dar mayores facilidades a los usuarios.

67. En respuesta a la sugerencia de una delegación en el sentido de incluir en el encabezamiento una referencia al incumplimiento de un plazo, la Oficina Internacional explicó que una Parte Contratante podría permitir la prórroga desde un plazo de un mes antes a la expiración del plazo hasta un mes después de la expiración del plazo.

68. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Costa Rica, la Oficina Internacional aclaró que, si una Parte Contratante permitiera efectuar una petición de prórroga de un plazo antes de la expiración del plazo en virtud de la legislación aplicable, de conformidad con el proyecto de Artículo 10, el contenido de dicha petición estaría sujeto a las disposiciones de la Regla 12.

69. La Delegación de Francia sugirió que se sustituyera el término “*répit*” por “*sursis*” en el texto francés.

70. Dos delegaciones se opusieron a la propuesta presentada por una delegación en el sentido de que se modificara el Artículo 10 para exigir a las Partes Contratantes que aceptaran al menos una prórroga basada en una petición efectuada antes de la expiración de un plazo establecido por la Oficina. El Presidente observó que el debate efectuado durante la sesión anterior del SCP indicaba que no existía consenso respecto de dicho requisito.

71. Sobre la base del debate anterior, la Oficina Internacional presentó un texto revisado para su consideración por el Comité, en la forma siguiente:

*“Artículo 10  
Recurso en caso de incumplimiento de un plazo*

1) [*Prórroga de plazos*] Una Parte Contratante podrá prever la prórroga, con la duración prescrita en el Reglamento, de un plazo fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud o patente, si se hace una petición a tal efecto a la Oficina de conformidad con los requisitos prescritos en el Reglamento, y si la petición se hace, a elección de la Parte Contratante:

- i) antes de la expiración del plazo; o
- ii) después de la expiración del plazo, y dentro del plazo prescrito en el Reglamento.

2) [*Continuación de la tramitación*] Cuando un solicitante o titular no podido cumplir un plazo fijado por la Oficina de una Parte Contratante para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud o patente, y que la Parte Contratante no prevea la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)ii), la Parte Contratante [notificará al solicitante o al titular, y] preverá la continuación de la tramitación respecto de la solicitud o patente y, en caso necesario el restablecimiento de los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud o patente, si:

- i) se efectúa una petición a tales efectos a la Oficina de conformidad con los requisitos prescritos en el Reglamento;
- ii) se ha efectuado la petición, y se han cumplido todos los requisitos respecto de los cuales eran aplicables los plazos para la acción en cuestión, dentro del plazo prescrito en el Reglamento.”

72. En cuanto al párrafo 1), las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Australia, Francia, Canadá, China y la República Checa, apoyaron el texto sugerido por la Oficina Internacional. Los Representantes de CIPA, FICPI y BDI se mostraron a favor de sustituir “podrá prever” por “preverá”.

73. En lo relativo al párrafo 2), fue adoptada una propuesta de la Delegación de Alemania, apoyada por las Delegaciones de Bélgica, Austria y Suiza, por la que se suprimen las palabras “[notificará al solicitante o al titular, y]” habida cuenta del nuevo Artículo 1bis.1). La Delegación de Francia, apoyada por el Representante de WASME, se opuso a esta propuesta y tras el debate, el párrafo 2) fue adoptado con la modificación acordada, sujeto a una reserva de la Delegación de Francia relativa a la falta de un requisito de notificación en este párrafo.

74. *Párrafos 3) a 6).* Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta, con las consiguientes modificaciones por las que se sustituyen las palabras “párrafo 1)” por “párrafo 1) o 2)” en cada párrafo.

*Proyecto de Artículo 11: Continuación de la tramitación y restablecimiento de los derechos sin necesidad de pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida*

75. Este Artículo fue suprimido, consiguiente a la modificación del Artículo 10.

*Proyecto de Artículo 12: Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención*

76. *Párrafo 1).* La Delegación de Australia sugirió que se suprimiera la palabra “directa” en el encabezamiento para evitar la posibilidad de que pudiera interpretarse este párrafo de manera demasiado restrictiva. La Oficina Internacional observó que la limitación a una “consecuencia directa” podría resultar apropiada, por ejemplo, a fin de excluir los casos en que la pérdida del derecho de prioridad diera lugar indirectamente al rechazo de una solicitud.

77. El Representante de JIPA observó que las Oficinas deberían considerar que el incumplimiento de un plazo debido a un fallo en un programa informático para la tramitación de solicitudes se considerara que cumple el requisito que figura en el punto iv).

78. El Representante de CIPA sugirió que, como consecuencia de la supresión del Artículo 11, debería suprimirse del punto iv) el requisito relativo a “toda la diligencia debida”. La Delegación del Reino Unido reservó su postura sobre el punto iv) pendiente de un ulterior examen respecto de la cuestión planteada por el Representante de CIPA. Tras el debate, este párrafo fue aprobado en la forma propuesta, con una reserva de la Delegación del Reino Unido relativa al requisito de la “diligencia debida” del punto iv).

79. *Párrafo 4).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta, sujeto al cambio de “iv)” por “iii)” como consecuencia del cambio efectuado en el párrafo 1).

*Proyecto de Artículo 13: Corrección o adición de la reivindicación de prioridad;  
restauración del derecho de prioridad*

80. *Párrafo 1)*: Se adoptó una sugerencia de la Oficina Internacional por la que se corrigen dos errores tipográficos, a saber, el cambio de la palabra “podrá prever” por “preverá” en el encabezamiento y de la palabra “oficina” por “Oficina” en el punto i). También se adoptó una sugerencia de la Oficina Internacional por la que se añaden las palabras “Salvo estipulación contraria del Reglamento” al comienzo del párrafo 1) a fin de otorgar autoridad a la nueva disposición sugerida en virtud de la Regla 15. Tras una cuestión planteada por la Delegación de Alemania, se aprobó una sugerencia de la Oficina Internacional por la que se sustituye la palabra “anterior” por “presentada en primer lugar” en el párrafo 1)iii) para dar cabida a múltiples reivindicaciones de prioridad. Tras el debate, el párrafo fue adoptado con estas modificaciones.

81. *Párrafo 2)*. En respuesta a una sugerencia de una delegación en el sentido de que se añadiera una disposición de conformidad con la nueva Regla 15.1) a fin de abarcar la situación en que el solicitante haya efectuado una petición de publicación anticipada o de tramitación rápida o acelerada, la Oficina Internacional observó que, puesto que una Parte Contratante podría exigir que se efectúe la petición de restauración de un derecho de prioridad dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, no se supondría que dicha petición de restauración pudiera entrar en conflicto con una petición de publicación anticipada o de tramitación rápida o acelerada. Tras el debate, durante el que las Delegaciones de Bélgica, los Países Bajos y la India introdujeron reservas adicionales a las indicadas en la Nota 13.06 y la Delegación del Reino Unido retiró una reserva anterior, este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

82. *Párrafo 3)*. Se adoptaron las sugerencias de la Oficina Internacional por las que se reemplazan las palabras “ese Artículo” por “el Artículo 5” y se añade un nuevo punto ii) en el que se establece que “la petición se efectúa dentro del plazo de presentación de la copia de la solicitud anterior prescrito en el Reglamento de conformidad con el Artículo 5;” con el consiguiente cambio en la numeración.

83. En respuesta a una sugerencia de una delegación, en el sentido de que este apartado debería obligar a las Oficinas a suministrar copias de solicitudes anteriores lo antes posible, se acordó que la Oficina Internacional debería redactar, para su consideración por el SCP, un proyecto separado de Artículo 13*bis* a tal efecto, teniendo en cuenta la decisión del SCP sobre las propuestas sobre la disponibilidad de los documentos de prioridad que figura en el documento SCP/3/5. Tras el debate, el párrafo 3) fue adoptado en la forma propuesta, con las modificaciones mencionadas.

84. *Párrafos 4) y 5)*. Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta, junto con la supresión de los antiguos párrafos en la forma propuesta.

*Proyecto de Artículos 14 a 21: Cláusulas administrativas y finales*

85. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que el SCP decidiera modificar las cláusulas administrativas y finales contenidas en los Artículos 14 a 21, cuando fuera apropiado, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, firmada el 6 de julio de 1999 en Ginebra, y declaró que, en caso de que existiera un apoyo

general a esta propuesta, quizás no fuera necesario debatir cada una de las disposiciones. El Presidente sugirió que, en lugar de debatir esos cambios en la presente reunión, podría autorizarse a la Oficina Internacional a que efectuara los cambios apropiados de conformidad con el Acta de Ginebra. La Delegación de Australia manifestó su apoyo a esta propuesta, pero expresó la preocupación de que las modificaciones no resultaran sustanciales. La Delegación de Sudáfrica manifestó su apoyo a la propuesta, con la salvedad mencionada. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que apoyaba la propuesta en principio, pero manifestó su preocupación acerca del riesgo de introducir cambios a disposiciones que el SCP ya había debatido y establecido. La Delegación de los Estados Unidos de América respondió que su propuesta se refería a cuestiones que no había abordado expresamente el SCP, por ejemplo, respecto de las reglas para el establecimiento del quórum.

86. Tras el debate, durante el que el Presidente señaló que normalmente era la Oficina Internacional la que proponía la propuesta básica para una Conferencia Diplomática, se acordó que la Oficina Internacional modificaría, cuando fuera adecuado, las disposiciones administrativas y finales de la propuesta básica del PLT de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. También se acordó que se encomendaba a la Oficina Internacional la realización de cambios adicionales al texto del proyecto de Tratado, como la conformidad del lenguaje, la corrección de errores ortográficos y otros errores evidentes, en el entendimiento de que la Oficina Internacional publicaría un documento separado en el que se indicarían todos los cambios mencionados que se hubieran efectuado.

#### *Proyecto de Artículo 14: Reglamento*

87. *Párrafo 1)a)i).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

88. *Párrafo 1)c).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

89. *Párrafo 3)b).* Se adoptó una proposición de la Delegación de Australia por la que se suprimen las palabras “lista de”. La disposición fue adoptada en la forma propuesta con esta modificación.

#### *Proyecto de Artículo 16: Asamblea*

90. *Párrafo 1)b).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

91. *Párrafo 1)c).* La Oficina Internacional hizo notar, para la información del SCP, que la segunda frase del párrafo 1)c) podría eliminarse de esta disposición en la propuesta básica, puesto que se había eliminado el mismo texto del texto final del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya en la Conferencia Diplomática que había adoptado esa Acta.

92. *Párrafo 3)b).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

#### *Proyecto de Artículo 19: Elegibilidad para ser parte en el Tratado*

93. *Párrafos 2) y 3).* La Oficina Internacional introdujo estas disposiciones declarando que el punto i) del párrafo 2) tenía como fin permitir a las organizaciones intergubernamentales

que no conceden patentes por sí mismas, como la Unión Europea, ser parte en el Tratado cuando se cumplan ciertas condiciones. En el punto ii) del párrafo 2) se abarcaba el caso más típico de organizaciones regionales de patente que sí conceden patentes, como la OEAP, OEP, ARIPO y OAPI.

94. En lo relativo al punto i) del párrafo 2), la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se introdujeran las palabras “la concesión de patentes” antes de las palabras “las cuestiones contempladas en el Tratado” a fin de aclarar que una organización intergubernamental que no concede patentes únicamente podría adherirse al Tratado tras la entrada en vigor de un instrumento que prevea la concesión de una patente unitaria.

95. La Delegación de Finlandia, en representación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, reservó su postura en lo relativo a la modificación sugerida por la Delegación de los Estados Unidos de América. La Delegación de Finlandia, apoyada por el Representante de la OEP, apoyó el texto del punto propuesto en los documentos.

96. Tras el debate sobre la situación jurídica y el grado de competencia administrativa o legislativa de las organizaciones regionales de patente en relación con sus Estados miembros, la Oficina Internacional sugirió que invirtiera el orden de los puntos i) y ii) del párrafo 2) a los efectos de claridad.

97. El Representante de la OEP señaló la dificultad de obtener una declaración autorizada por su Consejo Administrativo antes de la Conferencia Diplomática y sugirió la supresión de las palabras “en la Conferencia Diplomática” que figuran en el párrafo 3). Como alternativa, la Oficina Internacional sugirió que se suprimiera el siguiente texto que figura al final del encabezamiento del párrafo 2): “ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado y que”. La Delegación de la Federación de Rusia y los Representantes de la OAPI y la OEAP manifestaron su preocupación por esta supresión sobre la base de que la mayoría de las organizaciones intergubernamentales necesitaban la autorización de sus consejos administrativos o una autorización similar de sus Estados miembros antes de poder adherirse a tratados. La Oficina Internacional aclaró que la propuesta no sugería que las organizaciones intergubernamentales podrían actuar sin respetar sus procedimientos internos tal y como se exige en virtud del Artículo 21.2)iii); simplemente estipulaba que no tendrían que declarar ese hecho a la Asamblea. La Delegación de Australia se opuso a la propuesta de la Oficina Internacional de suprimir la frase “que ha adoptado el presente Tratado” que figura en el párrafo 3), puesto que a su juicio esta frase aclaraba el término “Conferencia Diplomática”. La Delegación de Costa Rica sugirió asimismo que se añadiera la palabra “excepcionalmente” después de la palabra “Tratado”, se introdujera una coma al final del texto y se añadiera a continuación la frase “sin necesidad de que sea ratificado por la Asamblea”. Tras el debate relativo a la relación entre los párrafos 2) y 3), se acordó mantener el proyecto de párrafo 3) en la forma propuesta.

98. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó su preocupación por el nombramiento de organizaciones concretas en el Tratado, puesto que las condiciones en que se encontraban esas organizaciones respecto del párrafo 2) podrían cambiar en el futuro.

99. Para finalizar, el párrafo 2) fue adoptado en la forma propuesta en los documentos, con la supresión posterior del texto y el cambio en el orden de los puntos i) y ii) sugerido por la Oficina Internacional, sujeto a una reserva de la Delegación de los Estados Unidos de América relativa al cambio en la numeración del punto ii), y el párrafo 3) fue adoptado en la forma propuesta en los documentos.

*Proyecto de Artículo 21bis: Aplicación del Tratado a solicitudes y patentes existentes.*

100. En respuesta a una propuesta de la Delegación de Australia en el sentido de que se introdujeran las palabras “ante la Oficina” en el párrafo 2) después de las palabras “procedimientos y actuaciones” tal y como figura en el Artículo 1.xiv), la Oficina Internacional explicó que no se habían incluido las palabras propuestas, puesto que este Artículo tenía como fin aplicarse asimismo a las actuaciones ante los tribunales.

101. En el curso del debate de una sugerencia de la Delegación de Australia en el sentido de que se aplicaran las disposiciones del Artículo 21bis a solicitudes abandonadas o retiradas o a patentes caducadas, las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y Georgia y el Representante de la OEP apoyaron la sugerencia, mientras que las Delegaciones de la Argentina, Bolivia, China y la Federación de Rusia y el Representante de la OEAP, preferían dejar la cuestión en manos de cada Parte Contratante. La Delegación de Francia, apoyada por la Delegación de Georgia, sugirió que el Tratado fuera aplicable únicamente a solicitudes o patentes que habían sido “abandonadas” o habían “caducado” dentro de un período limitado antes de la entrada en vigor del Tratado en la Parte Contratante. La Delegación de la Argentina consideró que la propuesta de la Delegación de Australia podría resultar contraria al Artículo 70.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

102. En respuesta a una declaración de la Delegación de Egipto en el sentido de que el Tratado no debería aplicarse a las solicitudes que se hubieran presentado antes de la fecha en que el Tratado vinculara a una Parte Contratante, la Oficina Internacional explicó que dicho mecanismo resultaría oneroso para las Oficinas, puesto que estarían obligadas a mantener dos series de procedimientos diferentes durante más de 20 años.

103. Sobre la base del debate, la Oficina Internacional sugirió un texto revisado del Artículo 21bis en la manera siguiente:

*“Artículo 21bis  
Aplicación del Tratado a solicitudes y patentes existentes*

1) [*Principio*] [a)] Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 2), una Parte Contratante aplicará las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento, distintas de las contenidas en los Artículos 4 y 5, a las solicitudes que estén pendientes, y a las patentes que estén en vigor, en la fecha en que el presente Tratado vincule a dicha Parte Contratante en virtud de lo dispuesto en el Artículo 21, o con posterioridad a esta fecha.

[b) Una Parte Contratante aplicará el Artículo 12 y las disposiciones correspondientes del Reglamento a las patentes que han caducado, o que han sido revocadas o invalidadas, con anterioridad a la fecha en que el presente Tratado vincule a dicha Parte Contratante en virtud de lo dispuesto en el Artículo 21.]

2) [*Procedimientos*] Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento a un procedimiento [en actuaciones] respecto de las solicitudes y patentes mencionadas en el párrafo 1) [durante la tramitación de esas solicitudes o la vigencia de esas patentes], si dicho procedimiento

comenzó antes de la fecha en la que el presente Tratado vincule a dicha Parte Contratante en virtud de lo dispuesto en el Artículo 21.”

104. *Párrafo 1)a).* La Delegación de Australia, apoyada por las Delegaciones de la Federación de Rusia y de los Estados Unidos de América, manifestó la preocupación de que la referencia a la totalidad del Artículo 5 resultara demasiado amplia. Tras el debate, se acordó sustituir los términos “Artículos 4 y 5” por “Artículo 4 y Artículo 5.1) y 2)”. La Oficina Internacional observó que el término “pendiente”, utilizado en el párrafo 1)a), se utilizaba en el mismo contexto en el Artículo 70.7 del Acuerdo sobre los ADPIC. Este párrafo fue adoptado con esas modificaciones.

105. *Párrafo 1)b).* Varias delegaciones y el representante de una organización intergubernamental cuestionaron los términos “caducada”, “abandonada” y “retirada” en relación con las solicitudes y patentes. Tras una propuesta de la Delegación de Suecia, la Oficina Internacional sugirió que se sustituyeran las palabras “a las patentes que han caducado, o que han sido revocadas o invalidadas” por las palabras “incluso cuando haya ocurrido el incumplimiento de un plazo”.

106. Las Delegaciones de la Argentina, Bolivia, China, Egipto, India, Japón y Marruecos y los Representantes de la OEAP y JIPA se mostraron a favor de suprimir la disposición, sobre la base de que las solicitudes o patentes en cuestión habían pasado al dominio público. Habida cuenta de la falta de consenso sobre esta cuestión, el párrafo 1)b) se mantuvo entre corchetes, y fue adoptado con la modificación sugerida por la Oficina Internacional.

107. *Párrafo 2).* La Oficina Internacional explicó que, a fin de aclarar el alcance de esta disposición, se presentaron dos sugerencias alternativas entre corchetes. Tras el debate, la disposición fue adoptada con la supresión de los corchetes que acompañaban las palabras “en actuaciones” y la supresión de “[durante la tramitación de esas solicitudes o la vigencia de esas patentes]”.

#### *Proyecto de Artículo 22: Reservas*

108. *Párrafo 1).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

109. *Párrafo 4).* No fue apoyada una propuesta de la Delegación del Camerún relativa a la supresión de este párrafo. La Oficina Internacional explicó que esta disposición tenía como fin prohibir reservas adicionales únicamente tras la conclusión del Tratado.

#### *Proyecto de Artículo 23: Denuncia del Tratado*

110. Este Artículo fue adoptado en la forma propuesta.

#### *Proyecto de Artículo 24: Idiomas del Tratado*

111. *Párrafo 1).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 2: Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4*

112. *Párrafo 1)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

113. *Párrafo 4), puntos iv) y v)*. La Oficina Internacional propuso que, como consecuencia de los cambios adoptados en el Artículo 4.6)b), las palabras “en el momento de la presentación” del punto v) se sustituyeran por las palabras “en la fecha en que la Oficina haya recibido por primera vez uno o varios de los elementos mencionados en el Artículo 4.1)a)”. Estas disposiciones fueron adoptadas con la modificación propuesta.

114. *Párrafo 5)a)*. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

115. *Párrafo 5)b), palabras introductorias*. Estas palabras fueron adoptadas con la modificación consistente en reemplazar las palabras “Regla 4” por las palabras “Regla 4.3)”.

116. *Párrafo 5)b)ii)*. La Delegación del Japón, apoyada por otra delegación, declaró que no era necesario prever un plazo diferente al de la Regla 2.5)b)i) y propuso la supresión de esta disposición. Después de un breve debate, durante el cual la Oficina Internacional explicó que esta disposición se había incluido porque conseguir una copia certificada solía tomar más tiempo que los dos meses previstos en la Regla 2.5)b)i), se respondió a la preocupación de la Delegación del Japón acordando la supresión de las palabras “cuando se reivindique la prioridad de la solicitud presentada anteriormente, de conformidad con el Artículo 5.5), o, cuando no se reivindique la prioridad de la solicitud presentada anteriormente.”. La disposición fue adoptada con esta modificación.

117. *Párrafo 6)*. Después de un breve debate, se adoptó una propuesta de una delegación, apoyada por otra delegación y el representante de una organización intergubernamental, consistente en añadir un nuevo punto iii) para abarcar un caso que era aceptado por las Oficinas de esas delegaciones; esa propuesta decía lo siguiente:

“iii) las solicitudes presentadas por nuevos solicitantes considerados con derecho a una invención contenida en una solicitud anterior.”

118. El párrafo fue adoptado en la forma propuesta con esta modificación.

*Regla 3: Requisitos adicionales permitidos en virtud del Artículo 5.1)*

119. Esta Regla fue suprimida como consecuencia de los cambios adoptados para el Artículo 5.

*Nuevo proyecto de Regla 3: Detalles relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5.1) y 2)*

120. Como consecuencia de la introducción por la Oficina Internacional de un texto propuesto como nuevo proyecto de Regla 3 y después de la intervención de una delegación, se acordó que se debería permitir a una Oficina exigir la fecha de presentación de la solicitud anterior en los casos tanto de las solicitudes divisionales como de las solicitudes de derecho.

121. Como consecuencia de una intervención de la Delegación de Australia a fin de que las enmiendas al Reglamento prescritas en virtud del Artículo 5.1)iii) estén sujetas a una mayoría

especial, la Delegación de Alemania propuso que esas enmiendas se efectuaran por unanimidad. Esta propuesta fue apoyada por varias delegaciones. La Delegación de la Federación de Rusia apoyó la propuesta, pero señaló que sólo el párrafo 1) debería estar sujeto a ese requisito. Esta propuesta fue adoptada, lo que dio por resultado una modificación de la Regla 22.1), así como de la Regla 3.1).

122. En respuesta a varias intervenciones en cuanto a si deberían añadirse puntos adicionales al nuevo proyecto de Regla 3, la Oficina Internacional explicó que varias cuestiones ya estaban incluidas en el proyecto de Tratado mediante la incorporación de una referencia a las disposiciones del PCT. Puesto que se estaba debatiendo la posibilidad de modificar el reglamento de ese Tratado, la Oficina Internacional seguiría de cerca esos debates y tomaría las medidas apropiadas en cuanto a sus posibles repercusiones en el proyecto de PLT en la próxima Conferencia Diplomática.

123. Como consecuencia de estos debates, se adoptó la Regla 3 en la forma siguiente:

*“Regla 3*

*Detalles relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5.1) y 2)*

- 1) [*Otros requisitos en virtud del Artículo 5.1)iii)*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que un solicitante que desee que una solicitud se tramite como solicitud divisional en virtud de la Regla 2.6)i) indique:
  - i) que desea que la solicitud se tramite en esa forma;
  - ii) el número y la fecha de presentación de la solicitud de la que se derive la solicitud divisional.
- b) Una Parte Contratante podrá exigir que un solicitante que desee que una solicitud se tramite como una solicitud en virtud de la Regla 2.6)iii) indique:
  - i) que desea que la solicitud se tramite en esa forma;
  - ii) el número y la fecha de presentación de la solicitud anterior.
- 2) [*Formulario o formato de petitorio en virtud del Artículo 5.2)b)*] Una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido mencionado en el Artículo 5.2)a):
  - i) en un formulario de petitorio, si ese formulario corresponde al formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes con cualquier modificación efectuada en virtud de la Regla 21.1)b);
  - ii) en un formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, si ese formulario de petitorio va acompañado de una indicación en el sentido de que el solicitante desea que la solicitud se tramite como una solicitud nacional, en cuyo caso se considerará que el formulario de petitorio incorpora las modificaciones mencionadas en el punto i);
  - iii) en un formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes que contenga una indicación en el sentido de que el solicitante desea

que la solicitud se tramite como una solicitud nacional, si dicho formulario de petitorio está disponible en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

iv) en un formato si dicho formato corresponde al Formato Internacional Tipo de petitorio en virtud de la Regla 21.2)".

*Proyecto de Regla 4: Disponibilidad de la solicitud anterior en virtud del Artículo 5.5) y la Regla 2.4) y 5)b)*

124. *Párrafos 1) a 3)*. Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

125. *Párrafo 4)*. La Delegación de la Federación de Rusia expresó su oposición a la restricción en virtud de la cual sólo se permitiría que una Oficina exigiese una traducción en los casos en que estuviera en juego la validez de la patente. Declaró que las Oficinas tendrían que poder exigir traducciones en todos los casos en los que hubiese un interés legítimo por parte de terceros de conocer el contenido de un documento de prioridad. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta con reservas de las Delegaciones de la Federación de Rusia, la India y Portugal, además de las delegaciones mencionadas en la Nota R4.05.

*Proyecto de Regla 6: Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5*

126. Esta Regla fue adoptada en la forma propuesta previa sustitución de las palabras "Artículo 5", en el título, por las palabras "Artículo 5.7) y 8)", tal como lo sugirió la Oficina Internacional.

*Proyecto de Regla 7: Detalles relativos a la representación en virtud del Artículo 6*

127. *Párrafo 2)*. Este párrafo fue adoptado previa adición de las palabras "en virtud del Artículo 6.3)" en el título y previa sustitución de las palabras "de esa persona", en el punto i), por las palabras "del solicitante", tal como lo sugirió la Oficina Internacional.

128. *Antiguo párrafo 3)*. Este párrafo fue suprimido en la forma propuesta con la consiguiente reenumeración de los párrafos.

129. *Párrafos 4) y 6)*. Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 8: Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 7.1)*

130. *Párrafo 1)*. Se aceptó una sugerencia de la Oficina Internacional en el sentido de sustituir las palabras "Artículo 7.1)d)" por las palabras "Artículos 4.1) y 7.1)d).

131. La Delegación de Camerún expresó preocupación ante la posibilidad de que se excluyeran del sistema internacional de patentes a los inventores de su país que no contaban con los medios técnicos de presentación electrónica ni con los medios financieros para el nombramiento de agentes de patentes. Por consiguiente, la Delegación propuso que se obligase a las Oficinas a aceptar la presentación de comunicaciones en papel sin someter esta obligación a un plazo y que se suprimiese la segunda frase de este párrafo. Como respuesta,

la Oficina Internacional explicó que el plazo sólo empezaría a correr después de la entrada en vigor del Tratado, lo que, contando los 10 años del período de transición, llegaría a ser un período de alrededor de 15 años. Durante estos años, la OMPI esperaba prestar su asistencia a los países en desarrollo, en particular en el marco del PCT, de manera que sus Oficinas y, por lo menos los agentes de patentes de estos países, estuviesen en mejores condiciones de participar en los sistemas de presentación electrónica. La Oficina Internacional también señaló que no se obligaría a ningún país a introducir un sistema de presentación electrónica y que, al comienzo, probablemente sólo un número reducido de países industrializados decidirían hacerlo. Además, la introducción de sistemas de presentación electrónica probablemente tendría como resultado una reducción de los costos de patentes, facilitando así también el acceso a los inventores de los países en desarrollo. En cuanto a la propuesta supresión de la segunda frase de la Regla 8.1), la Oficina Internacional explicó que esta frase formaba parte del compromiso y que había sido añadida para evitar que la prohibición de la introducción de un sistema de presentación sin papel pudiese restablecerse mediante un voto mayoritario de las tres cuartas partes de la Asamblea después del período de transición de 10 años.

132. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que no estaba de acuerdo con la propuesta de compromiso presentada por la Oficina Internacional y propuso, en su lugar, que se dividiera la Regla 8.1) en dos apartados. El apartado a) contendría el período de transición, el apartado b) prevería el derecho de los países a rechazar comunicaciones en papel después de terminado el período de transición, y se modificaría la Regla 22.1) para que mencionara únicamente el apartado a), mientras que el apartado b) podría modificarse mediante un voto mayoritario de tres cuartas partes de la Asamblea. Además, los países sólo tendrían que poder rechazar las comunicaciones en papel presentadas por sus nacionales.

133. La Delegación de Filipinas, apoyada por la Delegación de Australia, propuso una modificación del comienzo de la primera frase de la Regla 8.1) que dijera lo siguiente: “Durante un período considerado apropiado por la Parte Contratante”, ello con miras a conceder a los países mayor flexibilidad para evaluar el momento apropiado de la introducción de un sistema de presentación completamente electrónico.

134. Tras un breve debate, durante el cual las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Bolivia, Brasil, Cuba, Kenya y Marruecos expresaron su apoyo al proyecto tal como figura en el documento, esta disposición fue adoptada con la modificación propuesta y la supresión de los corchetes y con una reserva de la Delegación de Camerún.

135. *Nuevo párrafo 1)b)*. La Oficina Internacional recordó que, en su última sesión, tras la intervención de la Delegación de los Estados Unidos de América, el SCP había acordado clarificar en las Notas que una Parte Contratante podía exigir un formato particular para las comunicaciones presentadas en papel (véase el párrafo 182 del documento SCP/2/13). La Oficina Internacional propuso que esta clarificación se fundase en el Reglamento y, por consiguiente, propuso añadir un nuevo párrafo b) que fue adoptado con el siguiente texto:

“b) Con sujeción a lo estipulado en el Artículo 7.3), una Parte Contratante podrá exigir que una comunicación en papel se presente en un formulario o en un formato prescrito por esa Parte Contratante”.

136. Esta propuesta fue adoptada con la consiguiente reenumeración del párrafo 1) como párrafo 1)a).

137. *Párrafo 2)a).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

138. *Párrafo 2)b).* Esta disposición fue adoptada con la consiguiente sustitución de la palabra “idiomas” por la palabra “textos”, tal como había sido adoptado el Artículo 24.1).

139. *Párrafo 3)a).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 9: Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 7.4)*

140. *Párrafos 2) a 4).* Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

141. *Párrafo 5)a).* Como consecuencia de una intervención de la Delegación de Australia en cuanto a si resultaría más apropiado, en la quinta línea de este párrafo, cambiar la expresión “recibida por la Oficina” por la de “enviada por el solicitante”, la Oficina Internacional explicó que sería difícil para la Oficina determinar el contenido de la comunicación cuando ésta fuese enviada por el solicitante. La disposición fue adoptada en la forma propuesta en el documento.

142. *Párrafo 5)b).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta con la modificación sugerida por la Oficina Internacional en el sentido de sustituir las palabras “esa Oficina” en la penúltima línea, por las palabras “la Oficina de esa Parte Contratante”.

143. *Párrafo 6).* La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que, en la tercera línea, se sustituyese la palabra “medio” por la palabra “proceso”. El párrafo fue adoptado con esta modificación.

*Proyecto de Regla 10: Detalles relativos a indicaciones en virtud del Artículo 7.5) y 6)*

144. *Título.* Por sugerencia de la Oficina Internacional, se acordó que el título diría lo siguiente: “Detalles relativos a indicaciones en virtud del Artículo 7.5), 6) y 8)”.

145. *Párrafo 1)a).* La Oficina Internacional propuso que se insertara un nuevo punto i) que diría lo siguiente: “i) indique el nombre y la dirección del solicitante, titular u otra persona interesada;” con la consiguiente reenumeración de los antiguos puntos i) y ii) y la sustitución de la palabra “un” por la palabra “el” en el nuevo punto iii). En respuesta a un comentario de una delegación, la Oficina Internacional explicó que el nombre y la dirección del propuesto nuevo punto i) identificaba a la parte en el procedimiento y, por consiguiente, tenía una funcionalidad diferente de la de la dirección para la correspondencia o el domicilio legal que podían exigirse en virtud del Artículo 7.6). Asimismo explicó que la inclusión de la nueva disposición en el proyecto de Reglamento más bien que en el proyecto del Tratado era compatible con las disposiciones correspondientes del Reglamento del PCT. Además, en respuesta a una pregunta de la Delegación de Georgia, la Oficina Internacional declaró que la “otra persona interesada” podría ser, por ejemplo, un opositor potencial o un solicitante de una revocación. No hubo apoyo para una propuesta formulada por una delegación en el sentido de que se modifique la Regla 10.1)a) de manera que una Parte Contratante pueda exigir que, en todas las comunicaciones, se indique el nombre y la dirección del remitente y, cuando se dé el caso, el nombre de la persona por cuya cuenta se haya enviado la notificación. Las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional recibieron el apoyo de tres delegaciones. Tras un breve debate, el párrafo 1)a) fue adoptado con estas modificaciones.

146. *Párrafos 2) a 4).* Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 12: Detalles relativos a los recursos en caso de incumplimiento de un plazo en virtud del Artículo 10*

147. *Párrafos 1) y 2).* De conformidad con los debates sobre el Artículo 10.1) y 2), la Oficina Internacional propuso que se volvieran a redactar estos párrafos como párrafos 1) a 4), en la forma siguiente:

“1) [*Requisitos en virtud del Artículo 10.1)*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el Artículo 10.1):

- i) sea firmada por el solicitante o el titular;
- ii) contenga una indicación en el sentido de que se pide una prórroga de un plazo, así como una identificación del plazo en cuestión.

b) Cuando se presente una petición de prórroga de un plazo después de expirado el plazo, una Parte Contratante podrá exigir que se cumplan todos los requisitos respecto de los que aplicó el plazo para la acción en cuestión, al mismo tiempo que se presente la petición.

2) [*Período y plazo en virtud del Artículo 10.1)*] a) El período de prórroga de un plazo mencionado en el Artículo 10.1) no será inferior a dos meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo no prorrogado.

b) El plazo mencionado en el Artículo 10.1)ii) no expirará antes de que transcurran dos meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo no prorrogado.

3) [*Requisitos en virtud del Artículo 10.2)i)*] Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el Artículo 10.2):

- i) sea firmada por el solicitante o el titular;
- ii) contenga una indicación en el sentido de que se pide un recurso respecto del incumplimiento de un plazo, así como una identificación del plazo en cuestión.

4) [*Plazo de presentación de una petición en virtud del Artículo 10.2)ii)*] El plazo mencionado en el Artículo 10.2)ii) no expirará antes de que transcurran dos meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo no prorrogado.”

148. Tras un breve debate, los párrafos anteriores fueron adoptados en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución, en el párrafo 4), de las palabras “plazo no prorrogado” por las palabras “plazo no cumplido”, con la consiguiente reenumeración del párrafo 3) como párrafo 5) y la modificación de las referencias al “Artículo 10.1)” como referencias al “Artículo 10.1) o 2)” en todo ese párrafo.

149. *Párrafo 3)a), punto i).* En respuesta a una pregunta del Representante del CIPA, la Oficina Internacional explicó que, en virtud de esta disposición, una Oficina podía negarse a conceder un recurso adicional después de expirado un plazo si ya se había concedido un recurso previa petición presentada antes de la expiración de un plazo no prorrogado, aunque la Oficina podía permitir que se concedieran recursos subsiguientes.

150. Las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América propusieron que se suprimieran los corchetes, mientras que la Delegación de la Federación de Rusia estuvo a favor de una supresión tanto del texto como de los corchetes. Como no se llegó a ningún consenso a este respecto, este punto fue adoptado con los corchetes.

151. *Párrafo 3)a), punto ii).* Las Delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia y el Representante de la FICPI propusieron que este punto se mantuviera sin corchetes. Este punto fue adoptado sin corchetes y sustituyendo las palabras “en virtud de los Artículos 10.1) y 12.1)” por las palabras “de recurso en virtud del Artículo 10.1) o 2) o una petición de restablecimiento en virtud del Artículo 12.1)”, tal como lo sugirió la Oficina Internacional.

152. *Párrafo 3)a), punto iii).* Por sugerencia de las Delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, así como el Representante de la FICPI, este punto fue adoptado sin los corchetes.

153. *Párrafo 3)a), punto iv).* Este punto fue adoptado sin los corchetes y con una sugerencia de la Oficina Internacional en el sentido de sustituir las palabras “Artículo 13.1) a 3)” por las palabras “Artículo 13.1), 2) o 3)”.

154. *Párrafo 3)a), punto v).* La Delegación de Australia, apoyada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, el Japón y la Federación de Rusia, propuso que se retirara el texto sin los corchetes. Sin embargo, la Delegación del Canadá, apoyada por los Representantes de la FICPI y de la JPAA, propuso la supresión de este punto, así como de los corchetes. Como no se llegó a un consenso, este punto fue adoptado con los corchetes.

155. *Párrafo 3)a), punto vi).* La Delegación de Australia, apoyada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, propuso que este punto se mantuviera sin los corchetes. Los Representantes de la FICPI y la JPAA se expresaron a favor de la supresión de este punto. Este punto fue adoptado sin los corchetes.

156. *Párrafo 3)a), punto vii).* Varias delegaciones y representantes de una organización intergubernamental y varias organizaciones no gubernamentales propusieron la supresión total de este punto, mientras que una delegación se opuso a esta supresión. Como no hubo consenso, este punto fue adoptado con los corchetes.

157. *Párrafo 3)a), punto viii) y ix).* Por sugerencia de varias delegaciones y representantes de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, estos puntos fueron suprimidos.

158. *Párrafo 3)b).* La Delegación de Australia, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso la sustitución de las palabras “la concesión de una patente” por las palabras “un procedimiento ante la Oficina”, la sustitución de las palabras “un procedimiento” por las palabras “ese procedimiento”, y la supresión de las palabras “ante la Oficina”, de manera que esta disposición también se aplicase al plazo reglamentario máximo

para un procedimiento específico dentro de los procedimientos globales de concesión de patentes. Tras un breve debate, este punto fue adoptado con estas modificaciones.

*Proyecto de Regla 13: Detalles relativos a la continuación de la tramitación y al restablecimiento de los derechos sin necesidad de pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida en virtud del Artículo 11*

159. Esta Regla fue suprimida a consecuencia de la supresión del Artículo 11.

*Proyecto de Regla 14: Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o falta de intención en virtud del Artículo 12*

160. *Párrafo 1)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

161. *Párrafo 3), punto i)*. La Delegación de Canadá, apoyada por la Delegación de Alemania y los Representantes de la JPAA y FICPI, propuso suprimir este punto, a lo que se opuso la Delegación del Japón. Puesto que ya fue adoptado en la sesión anterior y no se alcanzó el consenso para modificarlo, este punto fue adoptado en la forma propuesta.

162. *Párrafo 3), punto ii)*. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Canadá, Suiza, Australia, Francia, Reino Unido, Alemania, Federación de Rusia y Egipto, así como los Representantes de la FIA, FICPI y JIPA propusieron que se suprimiese este punto en su totalidad, mientras que las Delegaciones de China, República de Corea y Japón se opusieron a dicha supresión. La Delegación de Australia dijo que, puesto que el Comité aprobó un plazo máximo de 12 meses para introducir una solicitud en virtud de la Regla 14.2)ii), esto supondría un período de gracia de seis meses para el pago de tasas de mantenimiento en virtud del Artículo 5*bis* del Convenio de París. Puesto que fue adoptado en la sesión anterior y no se alcanzó el consenso para modificarlo, este punto fue adoptado en la forma propuesta.

163. *Párrafo 3), punto iii)*. La propuesta de la Delegación de Alemania de suprimir este punto no recibió apoyo.

164. En respuesta a una solicitud de la Delegación de los Estados Unidos de América, la Oficina Internacional explicó que la referencia al Artículo 10.1) era necesaria ya que, en casos en los que es aplicable el recurso en virtud de los Artículos 10 y 12, puede prolongarse el aplazamiento presentando una solicitud en virtud del Artículo 10 y, por consiguiente, asimismo presentando una solicitud en virtud del Artículo 12. Tras cierto debate, este punto fue adoptado con las consiguientes modificaciones, de la siguiente manera:

“ iii) para efectuar una petición de recurso en virtud de lo dispuesto en el Artículo 10.1) o 2) o una petición de reintegración, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12.1);”

165. *Párrafo 3), punto iv)*. La propuesta de la Delegación de Alemania de suprimir este punto no recibió apoyo. Este punto fue adoptado, con la consiguiente supresión de “a)” tras “3)”.

166. *Párrafo 3), punto v).* La Delegación de Australia, apoyada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Canadá y Alemania, así como los Representantes de la EPO, FICPI y JPAA, propuso que se suprimiese este punto, ya que se había suprimido la Regla 12.3)viii). No obstante, la Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por las Delegaciones de Grecia y el Japón, se opuso a la supresión, ya que la disposición de la Regla 12.3)b), que servía de contrapeso, no figura en la Regla 14. En conclusión, este punto fue adoptado entre corchetes.

167. *Párrafo 3), punto vi).* La Delegación de Australia, apoyada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Canadá y Alemania, así como los representantes de la EPO, FICPI y JIPA, propusieron que se suprimiese este punto, ya que se había suprimido la Regla 12.3)ix). No obstante, la Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por la Delegación del Japón, se opuso a la supresión ya que la disposición de la Regla 12.3)b), que servía de contrapeso, no figura en la Regla 14. La Delegación de Bélgica se reservó su postura en cuanto a la supresión.

168. Puesto que fue adoptado entre corchetes en la sesión anterior y no se alcanzó el consenso para modificarlo, el apartado se mantuvo entre corchetes.

169. *Párrafo 3), punto vii).* La Delegación de Alemania, apoyada por los Representantes de la JPA y FICPI, sugirió que se suprimiese este punto, mientras que la Delegación del Japón se opuso a la supresión. Puesto que fue aprobado en la sesión anterior y no se alcanzó el consenso para modificarlo, se conservó este punto.

*Proyecto de Regla 15: Detalles relativos a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y a la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 13*

170. *Título.* El título fue adoptado en la forma propuesta.

171. *Nuevo párrafo 1).* En respuesta a la sugerencia de la Delegación del Japón de que se añadiese una disposición en el sentido de la Regla 26bis.1.b) del PCT, sobre la situación en la que el solicitante ha efectuado una solicitud para la publicación anticipada o la tramitación acelerada, fue adoptada la siguiente nueva disposición sugerida por la Oficina Internacional, volviéndose a numerar, consiguientemente, los párrafos:

“1) [*Excepción en virtud del Artículo 13.1)*] Ninguna Parte Contratante estará obligada a prever la corrección o adición de una reivindicación de prioridad en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13.1), cuando se reciba la petición mencionada en el Artículo 13.1)i) después de que el solicitante haya efectuado una petición de publicación anticipada o de tramitación acelerada, a menos que se retire dicha petición de publicación anticipada o de tramitación acelerada antes de que se hayan completado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud.”

172. *Párrafos 1) y 2).* Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

173. *Párrafo 3).* La Oficina Internacional sugirió que, en la versión inglesa, la palabra “*expire*” del apartado b) sea remplazada por “*expires*”. La propuesta formulada por una delegación y apoyada por otra delegación de que, para garantizar seguridad jurídica a terceras partes, el plazo límite en el apartado a) sea de “dos meses” en lugar de “no inferior a dos

meses” recibió la oposición de dos delegaciones. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta con la modificación sugerida por la Oficina Internacional.

174. *Párrafo 4).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

175. *Párrafo 5).* Una delegación propuso que el plazo límite en virtud del apartado b)ii) se aplique únicamente cuando el solicitante haya recibido notificación del requisito de presentar una copia de la solicitud anterior tras la expiración del plazo límite previsto en el preámbulo del Artículo 13.3). Esta propuesta, que fue apoyada por el representante de una organización no gubernamental, recibió la oposición de una delegación y no fue adoptada en ausencia del apoyo de otras delegaciones. Tras cierto debate, este párrafo fue adoptado en la forma propuesta, junto con la consiguiente supresión del antiguo párrafo 4).

176. *Párrafo 6).* Este párrafo fue adoptado, volviéndose a numerar el “Artículo 13.3)ii)” como “Artículo 13.3)iii)”.

*Proyecto de Regla 16: Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección*

177. *Antiguo párrafo 2).* Este párrafo fue suprimido en la forma propuesta.

178. *Párrafo 2).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

179. *Párrafo 5).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta, con las siguientes modificaciones: “el Tratado” en lugar de “el presente Tratado” y “el presente Reglamento” en lugar de “el Reglamento”.

180. *Párrafo 6).* Este párrafo fue adoptado con la sugerencia de la Oficina Internacional de añadir las palabras “por la Parte Contratante” tras “aplicados”.

181. *Párrafo 7).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

182. *Párrafo 8).* La Oficina Internacional retiró la sugerencia de modificación contenida en el documento, con la consecuencia de que las palabras “Párrafos 1) a 7)” figurarán al principio del párrafo. El párrafo fue adoptado con esta modificación.

*Proyecto de Regla 17: Petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular*

183. *Antiguo párrafo 2).* Este párrafo fue suprimido en la forma propuesta.

184. *Párrafo 2).* La Oficina Internacional sugirió añadir, en la versión inglesa, una coma en la cuarta línea tras “Contracting Party” y añadir, en la sexta línea de la versión inglesa, tras “owner]” las palabras “that it”. La disposición fue adoptada en la forma propuesta, con las modificaciones mencionadas.

185. *Párrafos 3), 4) y 6).* Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

186. *Párrafo 7).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta, con las modificaciones siguientes: “el Tratado” en lugar de “el presente Tratado” y “el presente Reglamento” en lugar de “el Reglamento”.

187. *Párrafo 8)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 18: Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía*

188. *Párrafo 1)a), punto i)*. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

189. *Párrafo 1)a), nuevo punto vi)*. La sugerencia, por parte de la Delegación del Japón, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, de añadir el siguiente nuevo punto vi) fue adoptada:

“ vi) el nombre del Estado del que es nacional el licenciatario, si es nacional de algún Estado, el nombre del Estado en el que reside el licenciatario, en caso de haberlo, y el nombre del Estado en el que el licenciatario tenga su residencia industrial o comercial real y efectiva, en caso de haberlo;”

190. *Párrafo 1)b), punto iii)*. En respuesta a la propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia de volver a insertar las palabras “en la Parte Contratante” basándose en que dichas palabras han sido conservadas en el mismo contexto en otras partes del texto, la Oficina Internacional retiró su sugerencia de suprimir dichas palabras. La disposición fue adoptada con esta modificación. También se acordó modificar el término “legislación nacional” por “legislación aplicable” cada vez que figurara en el proyecto de Tratado.

191. *Antiguo párrafo 2)*. Este párrafo fue suprimido en la forma propuesta.

192. *Párrafos 3) y 4)*. Estos párrafos fueron adoptados en la forma propuesta.

193. *Párrafo 7)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta, con las siguientes modificaciones: “el Tratado” en lugar de “el presente Tratado” y “el presente Reglamento” en lugar de “el Reglamento”.

194. *Párrafo 8)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 19: Petición de corrección de un error*

195. *Antiguo párrafo 2)*. Este párrafo fue suprimido en la forma propuesta.

196. *Párrafo 5)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta, con las siguientes modificaciones: “el Tratado” en lugar de “el presente Tratado” y “el presente Reglamento” en lugar de “el Reglamento”.

*Proyecto de Regla 20: Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud*

197. *Párrafo 1)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 21: Establecimiento de Formularios y Formatos Internacionales Tipo*

198. *Párrafo 2)b).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 22: Requisito de unanimidad para modificar ciertas reglas en virtud del Artículo 14.3)*

199. *Párrafo 1).* En respuesta a una solicitud de la Delegación de los Estados Unidos de América, la Oficina Internacional explicó que la disposición estaba prevista para garantizar que no se tomaran en consideración las abstenciones a la hora de determinar la unanimidad. En relación con el debate sobre la Regla 8, la Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por la Delegación de Camerún, propuso que el alcance de la Regla 22.1) no se extendiese a la segunda frase de la Regla 8.1)a).

200. Esta disposición fue adoptada con la consiguiente modificación de la referencia: En lugar de “Regla 8.1)”, se hace referencia a las “Reglas 3.1) y 8.1)a)”.

*Propuesta de la Delegación de Colombia sobre la protección del patrimonio biológico y genético: (documento SCP/3/10)*

201. La Delegación de Colombia propuso que se añadiese un nuevo artículo en el proyecto de Tratado, basado en la propuesta que figura en el documento SCP/3/10.

202. La Delegación observó que el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Decisión 391 (Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevén la protección del patrimonio biológico y genético. Las disposiciones complementarias a esta norma comunitaria se refieren a los derechos de propiedad intelectual en relación con el patrimonio genético, los productos derivados de éste o productos sintéticos basados en dichos productos, así como los criterios de legalidad y conservación de la biodiversidad. Los miembros de la Comunidad Andina tienen previsto modificar su legislación común sobre los derechos de propiedad intelectual, contenida en la Decisión 344 (Disposiciones Comunes sobre Propiedad Industrial) del Acuerdo de Cartagena para garantizar la protección del patrimonio genético y biológico, así como su obtención legal.

203. El objetivo de esta propuesta, basada en una iniciativa de la Comunidad Andina, consistía en prever el examen, por parte del Comité Permanente, de los aspectos formales o de procedimiento de dicha protección, que es una cuestión que preocupa sobremanera a numerosos países representados en el Comité Permanente.

204. Las Delegaciones de Bolivia, Paraguay, China, Namibia, Camerún, México, Sudáfrica, Chile, Cuba, India, Kenya, Costa Rica y Barbados expresaron su apoyo a la propuesta. La Delegación de Alemania, apoyada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Japón, Francia, República de Corea, Rumania y Finlandia (en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros), opinó que la propuesta se refería a cuestiones de derecho sustantivo y que, por consiguiente, su inclusión en el proyecto de Tratado no resultaba apropiada.

205. La Delegación de la OAPI se refirió a la necesidad de alentar la divulgación de los conocimientos que forman parte del patrimonio biológico y genético de un país, y observó

que no sería deseable crear un nuevo sistema de protección de dichos conocimientos, ajeno al sistema de patentes.

206. La Oficina Internacional recordó que el Programa y Presupuesto de la OMPI para el presente bienio contenía partidas relativas a cuestiones de biodiversidad y biotecnología. Estas partidas incluyen la creación de un Grupo de Trabajo sobre invenciones biotecnológicas, en el que participarán expertos de los países industrializados y en desarrollo, que se reuniría los días 8 y 9 de noviembre de 1999. Dicho Grupo examinará varias cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con la biotecnología y la biodiversidad que podrán ser tratadas bajo los auspicios de la OMPI en los años venideros. El Grupo de Trabajo estaría compuesto por expertos en patrimonio biológico y genético y propiedad intelectual.

207. Tras varias consultas oficiosas, el SCP convino en formular la siguiente invitación a la Oficina Internacional:

“Reconociendo la importancia del patrimonio biológico y genético, el SCP invita la Oficina Internacional a que incluya en el programa del Grupo de Trabajo sobre invenciones biotecnológicas, que se reunirá en la OMPI en noviembre de 1999, la cuestión de la protección del patrimonio biológico y genético. El SCP invita asimismo a la Oficina Internacional a que tome medidas para convocar otra reunión a principios de 2000, en la que participen un mayor número de Estados miembros, a fin de examinar esta cuestión.”

208. Las Delegaciones de Colombia, Bolivia, México y Cuba expresaron su esperanza de que la Oficina Internacional aportaría los recursos financieros necesarios para permitir a los expertos de los países en desarrollo asistir a la reunión adicional propuesta de los Estados miembros. La Oficina Internacional respondió que esta propuesta recibirá toda la atención necesaria dentro de las restricciones presupuestarias de la OMPI. En respuesta a las preguntas de las delegaciones sobre los mandatos de una reunión separada y en particular, si llegara a conclusiones que puedan presentarse a la Conferencia Diplomática para el PLT, la Oficina Internacional indicó que la reunión fijaría su propio mandato, así como tomaría cualquier decisión relativa a su manera de proceder.

Tema 4 del Orden del día: Información relativa a la reducción de las tasas por las Oficinas

209. El debate se basó en los documentos SCP/3/6 (Reducción de las tasas por las Oficinas) y SCP/3/6 Add. (Información adicional relativa a la reducción de las tasas por las Oficinas).

210. Las Delegaciones de Alemania y Suecia, apoyadas por el Representante del CIPA, expresó su preocupación en relación con el enfoque tan general y amplio que se propone en el documento. La recomendación debería dejar la puerta abierta a enfoques alternativos para ayudar a los inventores, basados en una evaluación individual de la capacidad del inventor para pagar las tasas y sufragar el costo de un agente de patentes. Especialmente en los países cuyas las Oficinas se financian exclusivamente por medio de las tasas, las reducciones de tasas para categorías particulares de inventores deberían subvencionarse por medio de mayores tasas para otras categorías de solicitantes o por medio de impuestos. Este enfoque general de las reducciones de las tasas podría, no obstante dejar la puerta abierta a las elusiones. La Delegación del Japón afirmó que, si bien por lo general no se opone al concepto de reducciones de las tasas, la cuestión debería dejarse a discreción de cada país, como asunto de política pública nacional.

211. La Delegación del Sudán recordó al Comité que la labor de los inventores es crucial para la OMPI, en tanto que organización de propiedad intelectual. La Delegación prefirió que el debate se centrara en su propuesta original, tal como figura en el documento SCP/2/10 y se refleja en el documento SCP/3/6. Examinó asimismo la posibilidad de que su propuesta fuese transmitida a otro foro de la OMPI.

212. La Delegación de la India señaló que su Gobierno ha adoptado un sistema de reducciones del 60 al 80% para los solicitantes individuales, en función de sus circunstancias. Opinó que las reducciones de las tasas son cruciales para los solicitantes que deseen obtener protección en el extranjero. La Delegación apoyó la postura de la Delegación del Sudán, apoyada asimismo por las Delegaciones de Egipto, Kenya, Jordania, China, Argentina, Sudáfrica y Camerún.

213. Los Representantes de la IFIA y WASME expresaron su pleno apoyo al enfoque del documento SCP/3/6, a saber, un sistema de reducción de las tasas para inventores independientes, al margen de su nacionalidad e ingresos, que constituiría una ayuda considerable para los solicitantes de ciertos países. Actualmente, al menos 25 países están aplicando el sistema de reducción de las tasas propugnado por la Delegación del Sudán. El Representante de la IFIA añadió que su organización está realizando actualmente una encuesta sobre los países que proporcionan reducciones de las tasas del 50% y superiores a favor de inventores independientes, y que los resultados de dicha encuesta se introducirán dos veces al año en el sitio Web de la IFIA, a fin de alentar a los países y organizaciones a que adopten un nuevo sistema de reducción de las tasas, así como de informar a los inventores de todo el mundo.

214. Tras proseguir los debates y las consultas oficiosas, la Delegación del Sudán observó que varias delegaciones en el SCP no cuentan con la potestad de adoptar una política a este respecto y que, por consiguiente, en el presente Comité Permanente no parece existir la posibilidad de alcanzar el consenso, lo que sería deseable considerando la importancia de la cuestión. Por consiguiente, la Delegación propuso que se aplazase la cuestión a fin de llevar a cabo consultas oficiosas.

215. En conclusión, se convino en aplazar la cuestión a fin de llevar a cabo consultas oficiosas.

## CLAUSURA DE LA REUNIÓN

### Tema 5 del Orden del día: Labor futura

216. En relación con la preparación de los documentos para la Conferencia Diplomática, la Oficina Internacional indicó que las decisiones del SCP figurarían en una propuesta básica provisional que se incluiría en el foro electrónico, a fin de compilar observaciones. Los textos en los distintos idiomas se enviarán al foro electrónico en cuanto estén disponibles. En noviembre de 1999, se enviarán las invitaciones y documentos para la Conferencia Diplomática. La Oficina Internacional recordó a las delegaciones que todos los gobiernos pueden presentar propuestas escritas con anterioridad a la Conferencia Diplomática y durante la misma. Estas propuestas se traducirán y distribuirán como documentos oficiales para la Conferencia Diplomática.

217. En lo relativo al procedimiento sobre las Notas explicativas al proyecto de PLT, el SCP estuvo de acuerdo en que la Oficina Internacional revise las Notas contenidas en el documento SCP/3/3 sobre la base de los debates de esta sesión y de cualquier comentario que sea recibido oficiosamente de las delegaciones. Posteriormente, la Oficina Internacional circulará en el foro electrónico del SCP un documento provisional e incorporará los comentarios recibidos, cuando convenga, antes de presentar un texto final a la Conferencia Diplomática.

218. La Oficina Internacional indicó que, entre noviembre de 1999 y mayo de 2000, tiene la intención de realizar consultas regionales en relación con el proyecto de PLT. Las delegaciones serán informadas e invitadas a asistir a la consulta pertinente. La Conferencia Diplomática se celebrará en Ginebra, del 11 de mayo al 2 de junio de 2000.

219. La Oficina Internacional anunció que el SCP no volverá a reunirse hasta después de que se haya celebrado la Conferencia Diplomática, en el segundo semestre de 2000. El Orden del día de dicha reunión se basará en el Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 2000-2001. En respuesta a una propuesta de la Delegación del Japón, en el sentido de que se examinen ciertas cuestiones de armonización sustantiva tras la adopción del PLT, la Oficina Internacional tomó nota de que dichas cuestiones estaban contempladas en el proyecto de Programa y Presupuesto para el bienio 2000-2001.

220. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, agradeció a todos los delegados y representantes así como a todas las personas que contribuyeron al éxito de esta reunión, y expresó su satisfacción de poder transmitir los resultados positivos a la Asamblea General de la OMPI. También expresó su deseo de que se convoque la Conferencia Diplomática y se adopte el Tratado.

[Sigue el Anexo]