

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

PT/DC/26

ORIGINAL: Español

FECHA: 18 de mayo de 2000

S

CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA LA ADOPCIÓN DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Ginebra, 11 de mayo a 2 de junio de 2000

ARTÍCULO 5.5)

Propuesta de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Uruguay y Venezuela

Las Delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Uruguay y Venezuela formulan los siguientes comentarios y proponen las siguientes modificaciones.

1. Comentarios:

En el párrafo 5) del artículo 5° se establece que, cuando a los efectos de establecer la fecha de presentación, la Oficina cree que PARECE faltar una parte de la descripción en la solicitud, o que la solicitud se refiere a un dibujo que parece faltar a la solicitud, la Oficina lo notificará inmediatamente al solicitante.

Los países que suscriben la presente propuesta estiman que la redacción del párrafo 5 del artículo 5° es incongruente con el párrafo 1)a)iii) del mismo artículo, atento a que mientras en éste se establece como requisito de la solicitud “una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción”, en el párrafo 5) se ordena - el artículo no es facultativo- a la Oficina a revisar la descripción de la solicitud, a efectos de comprobar si falta una parte de la descripción de la solicitud misma, con el objeto de notificar al solicitante si correspondiere.

Por otra parte, del análisis de los requisitos enumerados en los párrafos 1) y 2) es una tarea meramente administrativa, en cambio si es menester analizar si de la descripción de la solicitud falta una parte, esta tarea debe ser realizada por un técnico idóneo en la materia. En tal sentido, se estima que se subvierte el procedimiento patentario aceptado universalmente por el cual, el análisis de la descripción se efectúa superficialmente en el examen preliminar- para la publicación de la solicitud- y en profundidad con el estudio de fondo;

Conforme a algunas legislaciones nacionales, a efectos de otorgar fecha de presentación de una solicitud, no sólo se prescinde de analizar la descripción, sino que la misma es aceptada incluso, aunque no cumpla todos los requisitos formales establecidos en la ley de patentes. Al momento de efectuarse el análisis de fondo, se analiza la descripción y si esta no se encuentra completa, de tal modo que no sea posible entender la invención, la solicitud será denegada. Ahora, de aceptarse esta norma del PLT, el solicitante, cuya solicitud le fue denegada en el examen de fondo por encontrarse incompleta la descripción, podría oponerse a tal denegatoria, argumentando que la Oficina no advirtió oportunamente - debiendo hacerlo- que la descripción se encontraba incompleta. Por lo tanto, esta norma, lejos de agilizar el trámite, es una fuente potencial de conflictos y crea una situación de inseguridad jurídica.

Los países que suscriben la presente propuesta entienden que la obligación del solicitante, es divulgar en forma completa la invención al momento de la presentación de la solicitud. Dicha divulgación forma parte de la Memoria. De la divulgación debe desprenderse los elementos positivos para que la Oficina pueda entender el invento y determinar que el mismo posee novedad, altura inventiva y aplicación industrial. En beneficio del solicitante y con el objeto de que este no encuentre obstáculos administrativas para fijar la fecha de presentación, se lo autoriza a presentar la descripción aún no cumpliendo con todos los requisitos (como lo establece el PLT), pero no resulta atendible desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que sea la Oficina quien, *a priori*, determine si la descripción de la solicitud se encuentra completa, pues es de esperarse del solicitante la máxima seriedad y responsabilidad en el trámite.

Si bien en las notas explicativas sobre esta disposición, elaboradas por la Oficina Internacional, se manifiesta que el párrafo en cuestión no obliga a la Oficina a comprobar, al establecer la fecha de presentación, si falta una parte de la descripción o un dibujo, esta conclusión no surge del carácter no facultativo del artículo.

2. Propuesta relativa al Artículo 5.5):

Por lo expuesto, se propone que el párrafo 5 del artículo 5 tenga carácter facultativo, con la siguiente redacción:

“5) [Notificación relativa a la parte faltante de la descripción o al dibujo]
Cuando, a los efectos de establecer la fecha de presentación, la Oficina compruebe que parece faltar una parte de la descripción en la solicitud, o que la solicitud se refiere a un dibujo que parece faltar en dicha solicitud, la Oficina ~~lo notificará inmediatamente~~ podrá disponer la notificación inmediata al solicitante.”