

OMPI



PT/DC/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 de mayo de 2000

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Ginebra, 11 de mayo a 2 de junio de 2000

ARTÍCULOS 1 A 3, 5 A 8, 11 A 13, 17, 19, 21 Y 24
Y REGLAS 7, 8, 12, 13, 16 Y 18

Comentarios y propuestas de la Delegación de los Estados Unidos de América

La Delegación de los Estados Unidos de América formula los siguientes comentarios y propone las siguientes modificaciones.

1) *Artículo 1.v)*. Comentario y propuesta: en el punto v), las palabras “medios permitidos por la Oficina” que figuran en esta definición y en la introducción del Artículo 5.1)a) pueden estar en conflicto con el texto del Artículo 8.1)a) en el que se estipula que el establecimiento de una fecha de presentación no deberá estar sujeto a los requisitos que una Parte Contratante podrá aplicar en lo relativo a “la forma, el formato y los medios de presentación de comunicaciones”. Lo que se afirma en la Nota 1.03, a saber, que por su alcance limitado esta definición “permite a una Parte Contratante ignorar toda comunicación que se presente por medios que esa Oficina no permita, salvo disposición contraria en el Tratado” no es suficiente a efectos de la distinción que desea establecerse. Las palabras “salvo estipulación en contrario en el Tratado” deberían incluirse en la definición, de la manera siguiente:

“v) se entenderá por “comunicación” cualquier solicitud, o cualquier petición, declaración, documento, correspondencia u otra información relativa a una solicitud o patente, que se presente a la Oficina, tanto en relación con un procedimiento en virtud del presente Tratado o no, por los medios permitidos por la Oficina, salvo estipulación en contrario en el Tratado;”

2) *Artículo 1.viii).* Comentario y propuesta: debería aplicarse a la “persona ... que solicita la patente” el mismo requisito de atenerse a la “legislación aplicable” que se exige a la “otra persona que ... presente la solicitud o continúe su tramitación”. Por consiguiente, los Estados Unidos proponen que se introduzcan las palabras “, en virtud de la legislación aplicable,” después de la palabra “que” que figura en la segunda línea de esta disposición, de la manera siguiente:

“viii) se entenderá por “solicitante” la persona a quien se alude en el registro de la Oficina como la persona que, en virtud de la legislación aplicable, solicita la patente, o a quien se alude en el registro de la Oficina como otra persona que, en virtud de la legislación aplicable, presente la solicitud o continúe su tramitación;”

3) *Artículo 2.1).* Comentario y propuesta: los comentarios que figuran a continuación tendrán pertinencia en función de lo que se disponga en relación con el Artículo 5. Los Estados Unidos han partido siempre de la base de que los requisitos del Artículo 5 son los requisitos máximos, análogamente a los requisitos que se exponen en el resto del Tratado. Por esa razón, los Estados Unidos proponen que se supriman las palabras “a excepción del Artículo 5” que figuran en la Propuesta Básica. Por otro lado, hemos suscrito reiteradas veces la retención de las palabras “a más tardar” que figuran varias veces en el Artículo 5. Ahora bien, en caso de modificarse el Artículo 5 a fin de: 1) limitar el párrafo 1)a) únicamente al punto iii) (una descripción) y, 2) introducir la cuestión de la presentación electrónica, es posible que los Estados Unidos apoyen esta disposición siempre que figuren las palabras “a excepción del Artículo 5”, que figuran en la Propuesta Básica. Cabe destacar que si se toma la decisión de hacer constar las palabras “a más tardar” en todo el Artículo 5, carece de sentido retener las palabras “a excepción del Artículo 5” que figuran en el Artículo 2.

4) *Artículo 3.1)a).* Comentario y propuesta: en cuanto al punto i), los Estados Unidos proponen sustituir las palabras “que puedan presentarse” por las palabras “cuya presentación se permita”. Esa modificación aportaría a las Partes Contratantes una garantía de que se mantendrá la actual libertad de controlar los tipos de solicitudes que, en virtud de la legislación aplicable, pueden presentarse en tanto que solicitudes internacionales. A ese respecto, las palabras “que puedan” pueden ser fuente de ambigüedades.

En relación con el punto ii), los Estados Unidos proponen que se añadan las palabras “de los tipos de solicitudes mencionados en el punto i)” después de la palabra “solicitudes divisionales” de modo que se establezca claramente que se excluyen las solicitudes de patente de planta y de dibujo o modelo que algunas Partes Contratantes pueden considerar como solicitudes de patentes de invención.

5) *Artículo 3.1)b).* Comentario y propuesta: los Estados Unidos apoyan la adición de una coma después de la palabra “internacionales”, para aclarar que con las palabras “solicitudes internacionales” se alude tanto a las “patentes de invención” como a las “patentes de adición”.

6) *Artículo 5*. Comentario y propuesta: como se ha subrayado en relación con el Artículo 2, los comentarios que figuran a continuación serán pertinentes en la medida en que la Conferencia Diplomática apruebe determinados cambios relativos al Artículo 5, a saber: 1) limitar el párrafo 1)a) únicamente al punto iii) (una descripción), y 2) introducir la cuestión de la presentación electrónica. Los Estados Unidos formulan las propuestas mencionadas en caso de que no sean sugeridas por otra delegación. Si se aprueban esas propuestas, puede que podamos suscribir el párrafo 1) de este Artículo en su forma enmendada.

Por lo demás, los Estados Unidos proponen que se introduzcan las palabras “a más tardar” en los mismos lugares en los que figuran entre corchetes en el Artículo 5 de la Propuesta Básica. En caso de que no se apruebe la introducción de las palabras “a más tardar”, y a fin de mantener cierta flexibilidad en torno a esta cuestión, los Estados Unidos propondrán que se supriman las palabras “a excepción del Artículo 5” que figuran en el Artículo 2.1).

7) *Artículo 5.1)a)*. Comentario y propuesta: los Estados Unidos proponen que, en la frase introductoria del párrafo 1)a), se supriman las palabras “permitidos por la Oficina”. Según el consenso logrado con respecto a esta disposición durante la última sesión del SCP, se debe conceder una fecha de presentación aun cuando la solicitud no cumpla con los requisitos del Artículo 8.1) y de la Regla 8. Este consenso se refleja en la Nota 5.05. Esto también se expresa en el Artículo 8.1)a) mediante las palabras “salvo en lo relativo al establecimiento de una fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1)”. Hemos apoyado sistemáticamente la concesión de una fecha de presentación para cualquier documento recibido por una Oficina de una Parte Contratante y que pueda ser inteligible para ésta.

8) *Artículo 6.1) y Artículo 1*. Comentario y propuesta: en cuanto al Artículo 6.1)ii), se debería prever en el Artículo 1 una definición de “Estado contratante”. Este término se define en el Artículo 1.1) del PCT como Estado parte en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

9) *Artículo 7.2)*. Comentario y propuesta: en cuanto al Artículo 7.2), los Estados Unidos están sistemáticamente a favor de que se aumenten al máximo las excepciones a la representación obligatoria. En consecuencia, los Estados Unidos proponen conservar los elementos de esta disposición que figuran entre corchetes.

10) *Artículo 8 y Regla 8*. Comentario y propuesta: en cuanto al Artículo 8, a la Regla 8 y a otras disposiciones relativas a la cuestión de la armonización del uso de los términos “forma”, “formato” o “medios”, tanto en los artículos como en las reglas, examinada en el documento PT/DC/6, los Estados Unidos han estudiado las recomendaciones que figuran en dicho documento. Los Estados Unidos prefieren que se utilicen los términos “soportes”, “formato” y “medios de entrega”, respectivamente, y si no disponen de mayores explicaciones por parte de la Oficina Internacional, no pueden apoyar la recomendación de la Oficina Internacional de condensar los términos “forma” y “formato” en el término “forma”. Véase el cuadro adjunto relativo a los diferentes usos de los tres términos y que constituye el fundamento de nuestra recomendación.

11) *Artículo 8 y Regla 8*. Comentario y propuesta: el ritmo de evolución de la tecnología relacionada con la presentación electrónica es tan grande, habiéndose acelerado aún más durante el último año, que el período de diez años prescrito en la Regla 8.1)a) será contraproducente. Este período de diez años tendrá también por efecto desalentar la adopción de la presentación electrónica en todo el mundo. No es sólo la rapidez del progreso de la

presentación electrónica lo que exige una solución diferente para la Regla 8.1)a), sino también la naturaleza de las solicitudes de patente recientemente recibidas. Por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América recibió últimamente una solicitud de patente con 400.000 páginas. Somos absolutamente incapaces de tramitar esta solicitud de patente en papel. No podemos permitirnos el lujo de esperar diez años para exigir que esa solicitud se presente electrónicamente. Se nos plantean problemas similares cuando debemos prever para algunos de nuestros solicitantes mecanismos de publicación mejorados, en los que se puedan efectuar modificaciones hasta una etapa muy avanzada si éstas se presentan en forma electrónica y ya listas para su publicación; adaptar la presentación de información de secuencias genéticas; tramitar otras megasolicitudes; y adaptar presentaciones hechas exclusivamente en microfichas para que quepan en los listados de programas informáticos. Puesto que la Regla 8.1)a) por lo general no incitará a que se adopte la presentación electrónica, también tendrá por efecto impedir a las oficinas responder debidamente a las necesidades de estos solicitantes de patentes, quienes recibirán una mejor atención si se les permite presentar ciertas comunicaciones en forma electrónica exclusivamente o acompañadas de documentos en papel. Para resolver estos problemas, los Estados Unidos proponen lo siguiente:

a) En la medida en que ya se da actualmente solución en el PCT a algunas de las cuestiones antes planteadas, los Estados Unidos proponen que se modifique el Artículo 8.1)a) del PLT haciendo referencia al Artículo 6.1) del PLT, referencia que incorporaría las disposiciones pertinentes del PCT. En consecuencia, los Estados Unidos proponen que, en el Artículo 8.1)a), después de la referencia al “Artículo 5.1)”, se añadan las palabras “, y con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 6.1),”

b) En la Regla 8.1)a), los Estados Unidos proponen que los términos “diez años” se cambien por “cinco años”.

c) Para responder a la necesidad de tramitar inmediatamente ciertos tipos de solicitudes, los Estados Unidos proponen el siguiente nuevo párrafo para la Regla 8.1):

“Regla 8.1)c) Cuando no se considere practicable la presentación o tramitación de comunicaciones en papel, las Partes Contratantes podrán, sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo 1)a) y según lo prescrito en el Reglamento, exigir la presentación de comunicaciones en [otra forma] [otro soporte] y por otros medios de [transmisión] [entrega] para esas comunicaciones”.

12) *Artículos 11, 12 y 13.* Comentario y propuestas: en cuanto a los Artículos 11.6), 12.5) y 13.5), los Estados Unidos proponen que se suprima el término “previsto”. El término “previsto” implica que una Parte Contratante tendría que enviar una notificación al solicitante para que exponga las causas por las que no debería rechazarse una petición, en lugar de rechazar simplemente una petición y ofrecer al solicitante la posibilidad de que pida que se vuelva a examinar el rechazo.

13) *Artículo 12 y Regla 13.* Comentario y propuestas: los Estados Unidos apoyan la modificación de la Nota 12.02 a fin de incluir una declaración en el sentido de que las Partes Contratantes están facultadas para determinar qué constituye una “pérdida de derechos respecto de una solicitud o patente”. Es importante que el Artículo 12 no se aplique a determinaciones relativas a la prolongación de la duración de la patente. En consecuencia, los Estados Unidos proponen asimismo la inclusión en la Regla 13.3) de una nueva excepción, a saber:

“viii) para la determinación sobre la prolongación de la duración de la patente”.

14) *Artículos 12 y 13*. Comentario y propuesta: los Estados Unidos proponen un texto de declaración concertada a fin de aclarar el principio de “a pesar de toda la diligencia debida” que podrá ser aplicado en los Artículos 12 y 13. Las Partes Contratantes no deberían tener la libertad de imponer el principio de “diligencia debida” con un alcance tal que el recurso contemplado en los Artículos 12 y 13 deje de tener sentido. Por ejemplo, no debería permitirse a las Partes Contratantes imponer el principio de “lo ajeno al control del solicitante”. A continuación figura el proyecto de declaración concertada:

“A los fines de los Artículos 12 y 13, se entenderá que el principio de “toda la diligencia debida exigida por las circunstancias” no exige que un solicitante o titular proporcione pruebas que demuestren que no se podría haber evitado en ningún caso la circunstancia que ha dado lugar al incumplimiento del plazo o a la no presentación de la solicitud posterior dentro del período de prioridad, y se entenderá que no exige pruebas de las circunstancias ajenas al control del solicitante o titular. En cambio, el principio únicamente exige que el solicitante o titular demuestre que el incumplimiento ocurrió a pesar de que el solicitante o titular procedió en la medida de lo razonable con la diligencia debida en función de las circunstancias, por ejemplo, confiando en procedimientos y personal fiables y seguros.

15) *Artículo 17.4)b)*. Comentario y propuesta: los Estados Unidos proponen que se incluya en esta disposición la frase “Estados miembros de la OMPI”. En caso contrario, se excluiría de las consultas a las Partes Contratantes que no pertenezcan al PLT, pero se incluiría a las organizaciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

16) *Artículo 19.4)*. Comentario y propuesta: los Estados Unidos proponen la enmienda que figura a continuación mediante la que se aclarará que los Estados y las organizaciones intergubernamentales deberán, evidentemente, satisfacer los requisitos de los párrafos mencionados a fin de ratificar el presente Tratado o adherirse al mismo.

“4) [*Ratificación o adhesión*] Cualquier Estado u organización intergubernamental, que satisfaga los requisitos mencionados en los párrafos 1) a 3), podrá depositar: [...]

17) *Artículo 20.2)*. Propuesta: en los puntos ii), iii) y iv), suprimase en cada caso la frase “, o desde cualquier otra fecha posterior indicada en dicho instrumento”.

18) *Artículo 21.1)a)*. Comentario y propuesta: en el Artículo 21.1)a), los Estados Unidos proponen que se inserten los términos “y las Reglas correspondientes” después de “Artículo 6.1) y 2)” para que el enunciado sea exhaustivo y para evitar cualquier duda.

19) *Artículo 21.1)b)*. Comentario y propuesta: en el Artículo 21.1)b), los Estados Unidos apoyan el mantenimiento de la disposición que figura entre corchetes y proponen que se conserve esa disposición.

20) *Artículo 24*. Comentario y propuesta: en el Artículo 24, los Estados Unidos proponen que únicamente se establezcan textos en los demás idiomas “que la Asamblea pueda indicar”. Esto está en concordancia con el Artículo 33 del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. Además, los Estados Unidos proponen que en la Nota se incluya el siguiente

enunciado: “Los textos oficiales establecidos en virtud del Artículo 24.2) no se considerarán igualmente auténticos.”

21) *Declaraciones de las Partes Contratantes.* Debería incorporarse en el PLT un nuevo Artículo relativo a las “Declaraciones de las Partes Contratantes”, pues el PLT permite a las Partes Contratantes efectuar declaraciones. Véase, por ejemplo, el Artículo 22 del PLT. Véase también el Artículo 30 del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya como sugerencia para el texto. De manera similar, es necesaria una Regla correspondiente en el Reglamento. Véase la Regla 32 del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya.

22) *Fecha efectiva de aplicación.* Si bien el Artículo 21 del Tratado establece que éste se aplicará a las solicitudes y patentes existentes, no existe disposición alguna respecto de las solicitudes y patentes presentadas en la fecha en que una Parte Contratante queda obligada por este Tratado, en virtud del Artículo 20, o con posterioridad a esa fecha. Por consiguiente, debería incluirse en el Artículo 21 una disposición que indique que las Partes Contratantes deberán aplicar las disposiciones de este Tratado y Reglamento a todas las solicitudes presentadas en la fecha en que la Parte Contratante queda obligada por este Tratado, en virtud del Artículo 20, o con posterioridad a esa fecha.

23) *Regla 7.* Comentario y propuesta: en cuanto a la Regla 7, los Estados Unidos apoyan el mantenimiento del párrafo 1) y los puntos i) y ii), y proponen que se mantengan esas disposiciones, que figuran entre corchetes.

24) *Regla 12.5)a)i).* Comentario y propuesta: en cuanto a la Regla 12.5)a), los Estados Unidos se oponen a la inclusión del punto i). Debería exigirse a las Partes Contratantes que concedan múltiples prórrogas de dos meses del plazo, o prórrogas que no excedan el período máximo permitido por la legislación.

25) *Regla 12.5)a)v).* Comentario y propuesta: en cuanto a la Regla 12.5)a), los Estados Unidos apoyan el mantenimiento del punto v), y proponen que se mantenga el texto que figura entre corchetes. Como alternativa, podríamos aceptar el requisito de que se estipule ese recurso e imponer mediante una regla los plazos para los cuales no estaría disponible el recurso, que se eliminarían, de ese modo, del marco general de los “plazos fijados por la Oficina”. Los plazos en cuestión incluyen las peticiones de vistas, las peticiones de revisión y de modificaciones de la duración de la patente.

26) *Regla 12.5)a)vi).* Comentario: en cuanto a la Regla 12.5)a), los Estados Unidos apoyan el punto vi).

27) *Regla 12.5)a)vii).* Comentario: en cuanto a la Regla 12.5)a), los Estados Unidos no apoyan el mantenimiento del punto vii). Debería exigirse a las Partes Contratantes que prevean prórrogas del plazo según corresponda, y restablezcan la tramitación normal de la solicitud.

28) *Regla 13.3)ii).* Comentario: en cuanto a la Regla 13.3), los Estados Unidos se oponen enérgicamente al mantenimiento del punto ii). Debería exigirse a las Partes Contratantes que prevean un recurso para el caso de pago atrasado de las tasas de mantenimiento. Claramente, de incluirse esta excepción, se perdería uno de los mayores beneficios posibles del Artículo 12.

29) *Regla 13.3)v) y vi)*. Comentario: en cuanto a la Regla 13.3), los Estados Unidos no apoyan el mantenimiento de los puntos v) y vi). Debería exigirse a las Partes Contratantes que prevean el recurso del Artículo 12 en esas circunstancias. Los usuarios anhelan la exclusión de esos puntos de esta disposición.

30) *Regla 13.3)vii)*. Comentario: en cuanto a la Regla 13.3), los Estados Unidos apoyan el punto vii).

31) *Reglas 16.2)a) y 17.2)a)*. Comentario: en cuanto a las Reglas 16.2)a) y 17.2)a), los Estados Unidos no respaldan la inclusión de las disposiciones que figuran entre corchetes. En ambos casos, es necesario un documento justificativo, con independencia de quién realice la petición.

32) *Regla 18.1)*. Comentario y propuesta: en cuanto a la Regla 18.1), los Estados Unidos concuerdan con la última frase de la Nota 18.01 y proponen una mención expresa de la esencia de esa frase, en la introducción del párrafo 1). Es importante que los procedimientos de corrección de errores no estén a disposición de los solicitantes de patente como una alternativa a los procedimientos normales de examen.

“1) [*Petición*] a) Cuando una solicitud, una patente o cualquier petición comunicada a la Oficina respecto de una solicitud, que no se refiera a la búsqueda o el examen sustantivo, o una patente, contenga un error que pueda corregirse en virtud de la legislación aplicable, la Parte Contratante aceptará que la petición de corrección de ese error en los registros y las publicaciones de la Oficina se efectúe en una comunicación firmada por el solicitante o el titular, y que contenga las siguientes indicaciones: [...]”

[Sigue el Anexo]

ANEXO

DEFINICIÓN DE FORMA, FORMATO Y MEDIO

Forma: Soporte en el que ha sido escrito o en el que está contenido el mensaje (se prefiere: soporte)

Formato: disposición de la información contenida en el soporte

Medio: manera en la que se entrega el soporte a la Oficina

FORMA (<i>se prefiere soporte</i>)	FORMATO	MEDIO (<i>se prefiere medio de entrega</i>)
Papel	Formato de los datos: conjunto de caracteres, tipo de letra, color, tamaño Formato de visualización: disposición de la información Idioma: inglés, francés Codificación: etiquetas XML - ISAF	por correo, en mano, empresa de correo expreso
Disquete flexible, cinta, disquete Zip	Formato de los datos: conjunto de caracteres ASCII, Unicode Formato de visualización: determinado por DTD Formato del lector: Mac, IBM Tipo de programa informático: XML, PDF, Word, WordPerfect Idioma: inglés, francés Empaquetado de datos: PCS7, firma digital, codificación, PKI	por correo, en mano, empresa de correo expreso

FORMA (<i>se prefiere soporte</i>)	FORMATO	MEDIO (<i>se prefiere medio de entrega</i>)
CD CD-ROM CD-RW CD-R	Datos: conjunto de caracteres ASCII, Unicode Formato de visualización: determinado por DTD Formato de la máquina: ISO 9660 Programa informático: XML, PDF, Word, WordPerfect Idioma: inglés, francés Empaquetado de datos: Firma digital, Codificación, PKI	por correo, en mano, empresa de correo expreso
Electrónico (RAM, alámbrico, memoria tampón, etc.)	Datos: conjunto de caracteres ASCII, Unicode Formato de visualización: determinado por DTD Formato de máquina: depende del almacenamiento, la transmisión Programa informático: XML, PDF, Word, WordPerfect Idioma: inglés, francés Empaquetado de datos: firma digital, codificación, PKI	señal alámbrica, señal de radio

[Fin del Anexo y del documento]