

## **Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

**Décima reunión  
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017**

**CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL CUANDO ESTA CONTENGA ELEMENTOS Y PARTES PRESENTADOS “ERRÓNEAMENTE”: EVALUACIÓN DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (PLT)**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### **RESUMEN**

1. En el presente documento se expone la evaluación de una serie de cuestiones relativas al PLT con respecto a la propuesta de modificación del Reglamento del PCT a fin de permitir la incorporación mediante referencia de elementos y partes “correctos” así como la “supresión” de los correspondientes elementos y partes “incluidos erróneamente” en una solicitud internacional.

### **ANTECEDENTES**

2. En su novena reunión, celebrada en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo examinó, en base al documento PCT/WG/9/13, una propuesta de modificación del Reglamento del PCT que permite al solicitante, en circunstancias muy limitadas y excepcionales, (esencialmente) sustituir cualquier reivindicación y/o descripción de la solicitud internacional errónea (o una parte de ella) por la versión “correcta” equivalente de las reivindicaciones y/o de la descripción (o una parte de ella) contenida en la solicitud de prioridad.

3. Tal como se recoge en el Resumen de la Presidencia de esa reunión (véanse los párrafos 124 a 130 del documento PCT/WG/9/27), varias delegaciones y representantes de usuarios se manifestaron a favor de la propuesta en general y observaron que el nuevo enfoque propuesto sería un medio razonable y positivo a fin de que los solicitantes puedan

subsancar los errores cometidos en la presentación de una solicitud internacional. Varias delegaciones que manifestaron su apoyo al objeto de la propuesta en general, señalaron sin embargo su preocupación ante la posibilidad de los abusos que puedan cometerse al amparo de la nueva disposición, que debería aplicarse únicamente en casos limitados y excepcionales. Una delegación señaló que, en su opinión, no es necesario modificar el Reglamento, ya que las actuales disposiciones prevén la incorporación de elementos y partes correctos en cuanto que elementos y partes “omitidos”.

4. Una delegación manifestó serias reservas en cuanto a la compatibilidad de la propuesta con el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Al mencionar el Artículo 2.1) del PLT, observó que las Partes Contratantes del PLT no están facultadas para establecer disposiciones adicionales y de mayor alcance con el fin de modificar el grado de divulgación sin modificar la fecha de presentación y expresó su preocupación por el aumento del desfase entre los requisitos relacionados con la fecha de presentación aplicables a solicitudes internacionales, por un lado, y los aplicables a solicitudes nacionales y regionales por otro.

5. Otra delegación propuso que la Secretaría facilite aclaraciones adicionales acerca del efecto de las nuevas disposiciones propuestas en las Oficinas de las Partes Contratantes del PLT en virtud del Artículo 6.1) del PLT.

6. A la vista de los puntos de vista divergentes expresados por las delegaciones y las preocupaciones planteadas por algunas de ellas con respecto a diversas cuestiones relacionadas con el PLT, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría una evaluación de dichas cuestiones relacionadas con el PLT para su consideración por el Grupo de Trabajo en su décima reunión. Si bien se observa que la interpretación del PLT es de exclusiva competencia de las Partes Contratantes del PLT, y que la Oficina Internacional no es, por lo tanto, competente para ofrecer una interpretación definitiva del PLT, en el presente documento se presenta una evaluación preliminar de las cuestiones relacionadas con el PLT, tal como solicitó el Grupo de Trabajo.

## **EVALUACIÓN DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PLT**

### **APLICABILIDAD DEL PLT A SOLICITUDES REALIZADAS EN VIRTUD DEL PCT**

7. Ante todo, debe señalarse que la pregunta de si la propuesta recogida en el párrafo 2 anterior es compatible o no con el PLT no surge en relación con la propuesta en sí misma, ya que el PLT no rige con relación a los requisitos relativos a la fecha de presentación en virtud del PCT.

8. De conformidad con el Artículo 3.1)b) del PLT, en lo que a las solicitudes internacionales se refiere, el PLT sólo es de aplicación en un Estado Contratante del PLT con relación a los límites temporales para la entrada en la fase nacional y con cualquier procedimiento una vez iniciada la fase nacional “con sujeción a lo dispuesto en el PCT”. Por lo tanto, en lo que se refiere a los requisitos asociados a la fecha de presentación, los establecidos en el Artículo 5 del PLT no son de aplicación a las solicitudes internacionales, ni en la fase internacional ni en la fase nacional. En otras palabras, los requisitos sobre la fecha de presentación de las solicitudes internacionales y de las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante o en relación con un Estado Contratante del PLT se rigen por dos regímenes distintos y diferenciados, a saber, el PCT para las solicitudes internacionales y el PLT para las solicitudes nacionales o regionales.

### **¿AUMENTO DEL DESFASE ENTRE LOS REQUISITOS RELATIVOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PCT Y DEL PLT?**

9. Una problema de carácter más amplio y que se ha planteado durante la novena reunión del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 4 anterior) es si la adopción del nuevo enfoque del PCT propuesto en el párrafo 2 anterior incrementaría el desfase entre los requisitos relativos a la fecha de presentación del PCT, por un lado, y del PLT por otro, haciendo imposible (o no

deseable) que un Estado miembro del PCT que también sea Parte Contratante del PLT armonice su legislación nacional o regional en lo relativo a solicitudes nacionales o regionales presentadas ante o para ese Estado.

#### Diferencias entre los requisitos de la fecha de presentación del PCT y del PLT

10. Ante todo, debe señalarse que en la actualidad los requisitos del PCT y del PLT relativos a la fecha de presentación son distintos. Por ejemplo, para la obtención de una fecha de presentación internacional, el Artículo 11.1) del PCT requiere que una solicitud internacional contenga una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones y que esté redactada en el idioma, o en uno de los idiomas, prescrito por la Oficina receptora. El Artículo 5 del PLT no incluye ninguno de esos requisitos.

11. Igualmente, en relación con la posibilidad de mantener la fecha de presentación original cuando ulteriormente se presentan elementos y partes omitidos en una solicitud, los requisitos aplicables en virtud del PCT y del PLT son diferentes. Por ejemplo,

a) Mientras que, en virtud del PCT, es posible incorporar mediante referencia, sin modificar la fecha de presentación internacional, un “elemento” completo de la solicitud (la descripción y/o las reivindicaciones), en el PLT la disposición pertinente sobre la fecha de presentación (Artículo 5.6)) no prevé que se mantenga la fecha de presentación original cuando se ha omitido un “elemento” completo; por otro lado, en virtud del PLT, una Parte Contratante del PLT permitirá reemplazar la descripción y los dibujos mediante una simple referencia a una solicitud presentada anteriormente (denominada “presentación mediante referencia” en virtud del Artículo 5.7) del PLT), concepto éste que no existe en el PCT.

b) Mientras que, en virtud del PCT, la inclusión de una declaración de incorporación mediante referencia en una solicitud internacional relativa a la fecha de presentación es un requisito obligatorio para la incorporación válida mediante referencia de cualquier elemento o parte omitida, el PLT permite que cualquier Parte Contratante pueda, aunque no esté obligada a ello, exigir dicha indicación de incorporación mediante referencia como condición para la inclusión de una parte omitida sin modificar la fecha de presentación original (Regla 2.4) del PLT) (debe señalarse que debido a las diferencias entre el PCT y el PLT, aunque la expresión “incorporación mediante referencia” de elementos y partes omitidos es adecuada en el contexto del PCT, puede no serlo en el contexto del PLT, ya que no refleja con precisión que, en virtud del Artículo 5.6) del PLT y de la Regla 2.4) del PLT la “incorporación mediante referencia”, es decir, la inclusión en el acto de presentación de la solicitud de una indicación sobre la incorporación mediante referencia de un dibujo omitido, puede o no ser un requisito previo para la inclusión de dicha parte omitida en la solicitud sin modificar la fecha de presentación; así ocurre en algunos Estados Contratantes del PLT, pero no en otros).

12. A pesar de que actualmente los requisitos previstos en el PCT y el PLT con relación a la fecha de presentación son diferentes, dado que uno de los principales objetivos del PLT es, y debe seguir siendo, maximizar la sinergia entre los requisitos de forma aplicables a las solicitudes internacionales por un lado, y las solicitudes nacionales y regionales por otro, cualquier modificación en los requisitos de la fecha de presentación del PCT que amplíe el desfase entre los requisitos de la fecha de presentación del PCT y del PLT, podría considerarse una formulación indeseada.

13. Surge entonces la pregunta de si en caso de adopción de la propuesta recogida en el párrafo 2 anterior, un Estado miembro del PCT que también sea Parte Contratante del PLT, podría armonizar consecuentemente su legislación nacional o regional en lo relativo a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante o para ese Estado, de conformidad con el PLT.

14. Antes de analizar esa pregunta, y a fin de poner la situación en contexto, resulta de utilidad analizar los antecedentes jurídicos de la disposición pertinente del PLT, a saber, el Artículo 5.6) del PLT (“Fecha de presentación cuando se presente la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido”).

#### Antecedentes jurídicos del Artículo 5.6) del PLT

15. La fecha de presentación incluida en una solicitud es determinante a los efectos de ulteriores procedimientos ante la Oficina, en particular para determinar la patentabilidad de la invención reivindicada. Después de la fecha de presentación no puede añadirse materia alguna a una solicitud, ya que ello podría permitir al solicitante ampliar el alcance de la protección por patente con respecto a lo divulgado en la solicitud en su fecha de presentación. No obstante, en la práctica los solicitantes cometen errores y pueden omitir inadvertidamente algunas partes de la solicitud en su presentación original. Cuando dicha omisión se identifica inmediatamente, la rectificación de un error en una fase temprana es de interés no solo para el solicitante sino también para la Oficina y para el público en general. Por lo tanto, ya en las primeras fases de las negociaciones del PLT se incluyó en el proyecto de PLT una disposición en el artículo relativo a los requisitos de la fecha de presentación. Inspirado en el Artículo 14.2) del PCT, incluía el caso de omisión de uno o más dibujos y preveía la sustitución de la fecha de presentación de una solicitud por la fecha de presentación del dibujo omitido.<sup>1</sup>

16. Durante las negociaciones del PLT, las delegaciones se apartaron del modelo del Artículo 14.2) del PCT en dos aspectos importantes. En primer lugar, para aplicar el principio señalado de modificación de la fecha de presentación no sólo por la omisión de un dibujo, sino también por la omisión de cualquier parte de la descripción<sup>2</sup>, modificando la fecha de presentación para reflejar la fecha de presentación de la parte omitida al observar que la incorporación de la parte omitida podría suponer la introducción en la solicitud de materia adicional a la divulgada en la solicitud inicialmente presentada.

17. Un segundo aspecto que supuso un alejamiento del modelo del Artículo 14.2) del PCT fue la propuesta de que si el motivo de inclusión de nueva materia fuera modificar la fecha de presentación por la fecha en la que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido se presenta a la Oficina, dicha modificación de fecha no debería hacerse si la parte o el dibujo omitido no introduce nueva materia en la solicitud.<sup>3</sup> Además, algunas delegaciones consideraron que en caso de reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior, la Oficina debería tener en cuenta el contenido de dicha solicitud anterior a fin de establecer si la presentación de una parte o un dibujo omitidos conlleva materia nueva.<sup>4</sup> En la segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), dichas propuestas ya se habían incorporado en el proyecto de Artículo 4.5)c) y d) del PLT (véase más abajo) y en el proyecto de Regla 2.3), relativa a la normativa sobre excepciones al principio establecido en el proyecto de Artículo 4.5)b) que requería la modificación de la fecha de presentación. La redacción del proyecto de Artículo 4.5)c) y d) era la siguiente:

#### Proyecto de Artículo 4.5)c) y d)

“c) No obstante lo dispuesto en el apartado b) y con sujeción a lo dispuesto en el apartado d), una Parte Contratante [podrá] [deberá] prever que, cuando la Oficina determine, dentro de un plazo prescrito por la Parte Contratante, si lo hubiere, que todas las partes faltantes de la descripción y todos los dibujos faltantes presentados en virtud

<sup>1</sup> PLT/CE/II/5, párrafo 154, PLT/CE/III/6, párrafo 58 y PLT/CE/IV/2, Artículo 4.3)b).

<sup>2</sup> Por ejemplo, PLT/CE/III/6, párrafo 58, PLT/CE/IV/4, párrafo 69 y SCP/1/7, párrafo 126.

<sup>3</sup> PLT/CE/III/6, párrafo 58.

<sup>4</sup> PLT/CE/IV/4, párrafo 69.

del apartado b) no contienen materia nueva, la fecha de presentación será la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2).<sup>5</sup>

d) Cuando se presente la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante en virtud de lo dispuesto en el apartado b) para rectificar su omisión involuntaria en una solicitud en la que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, la Oficina, a petición del solicitante y con sujeción a los requisitos previstos en el Reglamento, examinará el contenido de esa solicitud anterior como si estuviese contenido en la solicitud que reivindique la prioridad al determinar, a los fines del apartado c), si esa parte de la descripción o ese dibujo contiene materia nueva.”<sup>6</sup>

18. El proyecto de Artículo 4.5)c) se redactó de forma que, a los efectos de determinar la fecha de presentación, no se obligara a la Oficina a verificar y determinar si la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos por el solicitante incluye nueva materia. Durante las negociaciones algunas delegaciones señalaron que las Oficinas que no realicen un examen sustantivo no están en disposición de determinar la presencia de nueva materia. Además, varias delegaciones también señalaron que incluso las Oficinas que realizan un examen sustantivo toman por lo general dicha determinación en una fase posterior y solamente después de otorgar la fecha de presentación, generalmente durante la fase de examen sustantivo. En consecuencia, se puso en duda la utilidad práctica de disponer de una “fecha de presentación” que ofrezca una salvaguarda general para la inclusión de una parte omitida o un dibujo omitido que no incluyan materia adicional, y finalmente se eliminó el proyecto de texto del Artículo 4.5)c) del proyecto de PLT.

19. En relación con el proyecto de Artículo 4.5)d), el proyecto de Regla 2.3) prescribía varios requisitos en virtud de dicho Artículo según los cuales una Parte Contratante podría requerir una copia, o una copia certificada, de una solicitud anterior y una traducción de la misma, de forma que la Oficina pudiera verificar si la parte o el dibujo omitido estaba incluido en la solicitud anterior. En las Notas se explicó que el proyecto de Artículo 4.5)d) se aplicaría, en particular, a casos de omisión no intencionada de una hoja de la descripción, de los dibujos de una solicitud presentada en papel o de una parte de la descripción presentada electrónicamente en un formato sin paginación.<sup>7</sup> En pocas palabras, el proyecto de Artículo 4.5)d) reflejaba el enfoque según el cual si se determina que la parte de una descripción o dibujo omitido está presente en la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, se considera al solicitante en posesión del contenido omitido en la solicitud original, a más tardar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior. Por lo tanto, se consideró que la inclusión del contenido omitido en la solicitud sin modificación de la fecha de presentación no supondría una ampliación injustificada del alcance de la protección.

20. Aunque algunos Estados miembros apoyaron ese enfoque en términos generales, se expresaron diversos puntos de vista sobre la naturaleza del proyecto de Artículo 4.5)d) y los procedimientos para obtener el beneficio completo derivado de mantener la fecha de presentación original cuando el contenido de la parte o el dibujo omitido esté incluido en la solicitud presentada anteriormente cuya prioridad se reivindica.

21. Algunas delegaciones argumentaron que el proyecto de Artículo 4.5)d) debería prever una excepción limitada para incluir el caso en el que una parte de la descripción omitida o un dibujo omitido se presente en una etapa muy temprana de la tramitación de la patente a los efectos de determinar la fecha de presentación. Los procedimientos deberían basarse en una petición del solicitante, quien también debería indicar el lugar donde hubiera figurado la parte de la descripción omitida o el dibujo omitido en la solicitud anterior, de forma que la Oficina

---

<sup>5</sup> SCP/2/3, Artículo 4.5)c).

<sup>6</sup> SCP/2/3, Artículo 4.5)d).

<sup>7</sup> SCP/2/4, Nota explicativa 4.23.

podiera verificar fácilmente esa parte o dibujo omitido.<sup>8</sup> Sin embargo, otras delegaciones consideraron que un solicitante no debería estar obligado a realizar una petición específica para que se incluya una parte omitida sin modificar la fecha de presentación. Desde el punto de vista de esas delegaciones, el procedimiento quedaría realizado mediante la incorporación automática por referencia del contenido de la solicitud anterior en la solicitud tal y como fue presentada, o mediante un recuadro, diseñado a tal efecto, en el formulario de petitorio.<sup>9</sup>

22. En el transcurso de las negociaciones también se sugirió que el proyecto de Artículo 4.5)d) debería redactarse a fin de regular la “admisibilidad de todas las enmiendas presentes en la solicitud”, en lugar de regular exclusivamente la incorporación mediante referencia a los fines de la fecha de presentación.<sup>10</sup> Igualmente, hubo otra sugerencia para que se considere, a petición del solicitante, el contenido de la solicitud anterior como incluido en la solicitud que reivindica la prioridad de esa solicitud anterior. En otras palabras, la materia incluida en una solicitud anterior podría incluirse en una solicitud posterior, cuando se otorga la fecha de presentación o en una fecha posterior de la tramitación de la patente mediante modificación o corrección. No obstante, el SCP no aceptó esas propuestas ya que una mayoría se mostró favorable a limitar el alcance del proyecto de Artículo 4.5)d) a la determinación de la fecha de presentación.

23. Dado que las delegaciones no pudieron alcanzar un acuerdo sobre una forma normalizada de incluir una parte o un dibujo omitidos sin modificar la fecha de presentación, la Conferencia Diplomática adoptó el texto de compromiso que figura en el Artículo 5.6)b) del PLT, en relación con el cual la Regla 2.4) del PLT proporciona una lista de requisitos admisibles que cualquier Parte Contratante podrá aplicar, aunque no esté obligada a hacerlo (por ejemplo, una Parte Contratante podrá exigir, aunque no esté obligada, una indicación de incorporación mediante referencia a la solicitud anterior).

#### Compatibilidad de la propuesta con el PLT si se aplica a solicitudes nacionales y regionales

24. A fin de dar una respuesta a la pregunta que plantea el párrafo 13 anterior, sobre si es posible que un Estado miembro que también sea Parte Contratante del PLT armonice su legislación nacional o regional con el enfoque propuesto para el PCT, de conformidad con el PLT, en relación con solicitudes nacionales o regionales presentadas ante o para ese Estado, parece necesario considerar por separado cada uno de los dos procesos indicados en el párrafo 2 anterior, teniendo presentes los antecedentes jurídicos del Artículo 5.6) del PLT referidos, a saber: i) la incorporación mediante referencia sin modificación de la fecha de presentación, de cualquier elemento o parte “correcta” tal como figura en la solicitud de prioridad, y ii) la supresión de cualquier elemento o parte de la solicitud “presentada erróneamente”.

#### *Elementos y partes “correctos”*

25. Conforme al Artículo 2.1) del PLT, una Parte Contratante del PLT:

“... tendrá libertad de disponer 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, a excepción del Artículo 5.”

26. Tal como se explica en las Notas al Artículo 2.1) del PLT:

“En este párrafo se establece expresamente un principio que se aplica a todas las disposiciones del Tratado salvo las del Artículo 5. Reconoce que el Tratado no establece un procedimiento totalmente uniforme para todas las Partes Contratantes, pero supone

<sup>8</sup> SCP/2/13, párrafos 41 y 46.

<sup>9</sup> SCP/2/13, párrafo 41.

<sup>10</sup> PLT/CE/V/5, párrafo 79 y SCP/1/7, párrafo 131.

una garantía para los solicitantes y titulares en cuanto a que, por ejemplo, la solicitud que cumpla el mayor número de requisitos en virtud del Tratado y el Reglamento también cumplirá los requisitos de forma aplicados por cualquier Parte Contratante. El Artículo 27.4) del PCT contiene una disposición similar.”

27. En otras palabras, el PLT dispone el máximo de requisitos que una Parte Contratante del PLT puede aplicar con respecto a las solicitudes nacionales o regionales. En relación con dichas solicitudes, ninguna Parte Contratante puede exigir el cumplimiento de un requisito de forma distinto a los permitidos en virtud del PLT, excepto si se trata de un requisito que, desde el punto de vista de los solicitantes o los titulares, sea más favorable que los requisitos del PLT. Sin embargo, esta última excepción no se aplica a los requisitos sobre la fecha de presentación en virtud del Artículo 5 del PLT; con relación a los requisitos de la fecha de presentación, ninguna Parte Contratante del PLT podrá establecer requisitos distintos a los que dispone el Artículo 5 del PLT, incluso aunque se trate de un requisito que sea, desde el punto de vista de los solicitantes o los titulares, más favorable que los requisitos sobre la fecha de presentación del PLT.

28. Al aplicar este principio a los elementos principales del enfoque del PCT propuesto con relación a la incorporación de elementos y partes omitidos (“correctos”), se evidencia la situación siguiente.

*Parte “correcta” de la descripción o dibujo “correcto”*

29. En primer lugar, la respuesta a la pregunta de si podría aplicarse la propuesta, en la medida en que permita la incorporación de una parte “correcta” de la descripción y de un dibujo “correcto”, de conformidad con el PLT, a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante o para una Parte Contratante del PLT, parece depender de la respuesta a la pregunta de si una parte “correcta” de la descripción o un dibujo “correcto” que “parezca faltar” en la solicitud tal como ha sido presentada, podría considerarse, en todos los casos, una parte “omitida” o un “dibujo omitido” en el sentido del Artículo 5.6) del PLT. A su vez, ello parece depender de lo siguiente:

a) si para que una parte de la descripción o un dibujo se considere “omitido” de la solicitud tal como fue presentada, esa parte o dibujo debe haber sido omitido “objetivamente” de la solicitud tal como fue presentada, en el sentido de que cuando la Oficina en la que se presentó la solicitud la evalúa tal como fue presentada (con independencia de si la Oficina realiza dicha evaluación cuando examina por primera vez si la solicitud cumple los requisitos de la fecha de presentación o más tarde, una vez que el solicitante ha llamado la atención de la Oficina sobre su reivindicación de lo que considera un parte o dibujo “omitido”) debe poder determinar “objetivamente” que una parte de la descripción o un dibujo “parece faltar” en la solicitud; los siguientes son ejemplos de ello: i) en la descripción se hace referencia a un conjunto particular de dibujos (“dibujos 1 a 11”), pero no se ha presentado el “dibujo 11”, ii) las características de un dibujo a las que se hace referencia en la descripción no se encuentran en los dibujos originalmente presentados y, por lo tanto, se ve inmediatamente que el dibujo originalmente presentado como “dibujo 1” no corresponde a la “Fig. 1” a la que se hace referencia en la descripción; iii) en la descripción se hace referencia a dibujos (“Figs. 1, 2 y 3”) pero se presentan dibujos diferentes (“Fig. 1a y 1b”); o

b) si para que una parte de la descripción o un dibujo se considere “omitido” de la solicitud tal como fue presentada, es suficiente que esa parte o dibujo haya sido “omitido” en la solicitud, desde el punto de vista del solicitante, en el sentido de que la intención del solicitante había sido incluir en la solicitud presentada la parte “correcta” de la descripción o el dibujo “correcto”, pero en lugar de ello incluyó erróneamente en la misma una parte o dibujo “equivocado”, sin que la Oficina de presentación pueda determinar objetivamente si la solicitud presentada adolece, como reivindica el solicitante, de la falta de algún elemento; los siguientes son ejemplos de ello: i) se presenta una descripción de 15

hojas pero las dos últimas no contienen la versión de la descripción que el solicitante deseaba presentar en la fecha de presentación, ii) los dibujos se presentan y se hace referencia a ellos en la descripción (“Figs. 1, 2 y 3”), pero la Fig. 3 no es la figura que el solicitante pretendía presentar.

30. Desafortunadamente, no parece haber una respuesta inequívoca a esa pregunta.

a) Por un lado, parece que el enfoque reflejado en los proyectos de Artículos 4.5)c) y 4.5)d) (véase el párrafo 19), que posteriormente constituyeron la base del Artículo 5.6) del PLT finalmente adoptado, favorecería la interpretación de que para que una parte se considere “omitida” en el sentido del Artículo 5 del PLT, es suficiente que dicha parte o dibujo haya sido “omitido” en la solicitud desde la perspectiva del solicitante, en el sentido de que la intención de éste había sido incluir la parte “correcta” de la descripción o el dibujo “correcto” (nótese la redacción del proyecto de Artículo 4.5)d) “Cuando se presente la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante en virtud de lo dispuesto en el apartado b) para rectificar su omisión involuntaria en una solicitud en la que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior...”). El propósito de estas disposiciones no es establecer si la Oficina de presentación puede determinar “objetivamente”, en el momento de la presentación, si en la solicitud se omite una parte de la descripción o un dibujo. Más bien, el propósito es determinar si la “omisión” involuntaria de una parte o un dibujo, en caso de que posteriormente sea incluido en la solicitud presentada, añade nueva materia a la solicitud cuando se analiza el contenido de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la solicitud posterior. Si se concluye que la parte omitida está presente en esa solicitud anterior, se considera que el solicitante se encontraba en el momento de la presentación de la solicitud anterior “en posesión” del contenido “omitido” involuntariamente en la segunda solicitud; por lo tanto, la inclusión de ese contenido “omitido” en la segunda solicitud sin modificación de la fecha de presentación no añadiría materia nueva y, por lo tanto, no supondría una ampliación injustificada del alcance de la protección.

b) Por otro lado, debe señalarse que la redacción del Artículo 14.2) del PCT y del Artículo 5.5) del PLT (inspirado en el Artículo 14.2) del PCT) requiere la presencia de un elemento objetivo (a saber, en la medida que concierne al Artículo 14.2), que la Oficina encuentre que “en la solicitud internacional se hace referencia a dibujos, y no se incluyen en la solicitud” y, en el caso del Artículo 5.5), que la Oficina encuentre que “parece faltar una parte de la descripción en la solicitud, o que la solicitud se refiere a un dibujo que parece faltar en la solicitud”) que pueda apoyar la interpretación de que, en general, es necesaria una evaluación objetiva de la Oficina sobre la omisión en la solicitud de una parte de la descripción o de un dibujo. Sin embargo, debe señalarse que ambos artículos solo sirven para obligar a la Oficina a notificar al solicitante que le parece que falta algo. Una condición previa para realizar dicha notificación es que la Oficina concluya que realmente parece que falta algo (si la Oficina no llega a esa conclusión, no hay nada que notificar al solicitante). A la vista de estos antecedentes, parecería cuestionable interpretar que el Artículo 5.5) del PLT y el Artículo 14.2) del PCT establecen una “norma general” sobre lo que constituye una parte o elemento omitido y argumentar que, en general, para considerar que se ha omitido una parte en una solicitud, tendría que haber sido posible para la Oficina, en el momento en que se presentó la solicitud, evaluar y determinar objetivamente que realmente falta algo en la solicitud presentada.

*Elemento completo (descripción y reivindicaciones) “correcto” de la solicitud*

31. En segundo lugar, en relación con la pregunta de si la propuesta podría aplicarse, en la medida en que permita la incorporación de un elemento completo “correcto” en la solicitud (descripción y reivindicaciones), de conformidad con el PLT, a solicitudes nacionales y regionales presentadas ante o para una Pare Contratante del PLT, parecerían aplicables las mismas consideraciones apuntadas en los párrafos 29 y 30 anteriores. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta se complica por el hecho de que:



- a) El Artículo 5.6) del PLT solo permite la presentación subsiguiente de una parte omitida de la descripción y de un dibujo omitido sin modificar la fecha de presentación original, pero no de un elemento completo (“correcto”) de la solicitud (tal como se señala en el párrafo 11 anterior, si bien una Parte Contratante del PLT debe permitir la sustitución de la descripción y de dibujos mediante una simple referencia a una solicitud presentada anteriormente (denominada “presentación mediante referencia” en virtud del Artículo 5.7) del PLT), dicha disposición no pretende abordar aquellos casos en que en la solicitud se omite un elemento completo);
- b) si no se permite al solicitante suprimir cualesquiera elemento presentado “erróneamente” por un medio distinto a una modificación posterior, el elemento “correcto” (es decir, la descripción completa de la solicitud anterior) incorporado mediante referencia se convertiría automáticamente en una “parte” del elemento “completo” de la solicitud (es decir, la descripción de la solicitud no sólo consistiría en la descripción “errónea” originalmente presentada, sino también en la descripción “correcta” incorporada mediante referencia);
- c) el Artículo 5.6) del PLT no incluye el elemento “reivindicaciones” (debido a que la existencia de reivindicaciones no es un requisito asociado a la fecha de presentación en virtud del PLT).

#### *Supresión de elementos y partes presentados erróneamente*

32. Con relación al segundo “proceso” (véase el párrafo 24 anterior), a saber, la supresión de cualquier elemento o parte de una solicitud “erróneamente presentada”, y tal como se ha señalado en el examen de los antecedentes jurídicos del Artículo 5.6) del PLT, dicho Artículo 5.6), inspirado en el Artículo 14.2) del PCT, sólo tiene por objeto abordar la presentación de una parte omitida en la descripción o un dibujo omitido por el solicitante “para rectificar su omisión en una solicitud” en relación con la fecha de presentación. Su propósito es exclusivamente regular el procedimiento para determinar la fecha de presentación en virtud de circunstancias específicas, pero no abordar, y de hecho no aborda, cuestiones que no son pertinentes para determinar la fecha de presentación, tales como modificaciones o correcciones al contenido de la solicitud una vez acordada la fecha de presentación (o más específicamente, la supresión de la solicitud de elementos y partes presentados “erróneamente”).

33. En otras palabras, el Artículo 5.6) del PLT no rige en materia de procedimientos de modificación o corrección, incluidas cuestiones tales como los plazos temporales en los que se permiten modificaciones o correcciones, en la medida en que dichos procedimientos no estén relacionados con la determinación de la fecha de presentación; más bien, y en esa misma medida, las Partes Contratantes del PLT son libres de abordar la elaboración de dichos procedimientos en el marco de las respectivas legislaciones nacionales y regionales aplicables.

34. Sin embargo, debe señalarse que, en su redacción actual, la nueva Regla 20.5*bis* del PCT propuesta exigiría a la Oficina receptora abordar la cuestión de una posible supresión en la solicitud de cualesquiera parte o elemento presentado “erróneamente” en el contexto de “determinar si los documentos que supuestamente constituyen una solicitud internacional cumplen los requisitos del Artículo 11.1)” (véase el Anexo I del documento PCT/WG/9/13, páginas 2 y 3). Más concretamente, debería exigirse a la Oficina receptora que advierta al solicitante de cualquier parte o elemento de la solicitud “que se haya presentado o parezca que se haya presentado erróneamente”. Además, la Oficina receptora debería, a petición del solicitante, suprimir cualquier parte o elemento erróneamente presentado antes de acordar una fecha de presentación internacional de la solicitud. En otras palabras, en su redacción actual, parecería que la nueva Regla 20.5*bis* del PCT aborda cuestiones pertinentes sobre la determinación de la fecha de presentación en buena medida porque la supresión en la solicitud, a petición del solicitante, de cualquier parte o elemento erróneamente presentado

afectaría al contenido y, por tanto, a la divulgación de la solicitud cuya fecha de presentación se otorga.

35. Surge, por lo tanto, la pregunta de si sería posible que un Estado miembro del PCT, que también sea Parte Contratante del PLT, armonice su legislación nacional o regional con el enfoque propuesto del PCT, según dispone la Regla 20.5*bis* propuesta, observando que, de conformidad con el Artículo 2.1) del PLT (como se explica en el párrafo 27), ningún Estado Contratante del PLT puede prever un requisito sobre la fecha de presentación distinto de los requisitos establecidos en el Artículo 5 del PLT sobre la fecha de presentación, incluso aunque dichos requisitos sean más favorables, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, que los requisitos establecidos en el PLT. La respuesta a esta pregunta parecería depender de la interpretación de la palabra “requisitos” en el Artículo 2.1) del PLT.

36. Por una parte, el término “requisitos” podría interpretarse como aquellos requisitos relativos a la fecha de presentación en virtud del PLT que deben cumplir los solicitantes y titulares. Este punto de vista parece respaldado por el hecho de que el Artículo 2.1) del PLT está redactado desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, tal como se desprende de la nota explicativa 2.01 relativa al PLT, que establece que “supone una garantía para los solicitantes y titulares en cuanto a que, por ejemplo, la solicitud que cumpla el mayor número de requisitos en virtud del Tratado y el Reglamento también cumplirá los requisitos de forma aplicados por cualquier Parte Contratante.”

37. Por otro lado, el término “requisitos” en virtud del Artículo 2.1) del PLT también podría interpretarse de forma que abarque requisitos relativos a la fecha de presentación previstos en el PLT que puedan imponerse no sólo a los solicitantes y titulares, sino también aquellos que puedan imponerse a las Oficinas.

38. Si se adoptara la primera interpretación, estaría fuera del alcance del Artículo 2.1) del PLT establecer el requisito obligatorio de que una Oficina invite al solicitante a suprimir cualquier parte o elemento de la solicitud presentado erróneamente y, si lo pide el solicitante, suprimir cualquiera de dichas partes o elementos de la solicitud (como es el caso en virtud de la propuesta de nueva Regla 20.5*bis* del PCT). Sin embargo, si se adoptara la segunda interpretación, podría considerarse que dicho requisito impuesto a una Oficina, aplicable en el contexto de la determinación de la fecha de presentación, es más favorable para el solicitante que el previsto en el Artículo 5 del PLT y, por lo tanto, contrario al Artículo 2.1) del PLT.

### *Conclusión*

39. La evaluación anterior de las cuestiones relativas a la fecha de presentación según el PLT parecería sugerir que no existe una respuesta inequívoca a la pregunta de si sería posible que, de conformidad con el PLT, un Estado miembro del PCT que también sea Parte Contratante del PLT armonice su legislación nacional sobre solicitudes nacionales o regionales con el nuevo enfoque del PCT, en caso de que éste sea adoptado. La respuesta a esa pregunta parecería depender en gran medida de la interpretación del PLT, especialmente en lo que se refiere a las preguntas siguientes:

- a) si para que una parte de la descripción o un dibujo se considere “omitido” en la solicitud presentada, dicha parte o dibujo debe haber sido omitido “objetivamente” en la solicitud presentada (véase el párrafo 29.a) anterior), o si es suficiente que dicha parte o dibujo haya sido “omitida” en la solicitud desde la perspectiva del solicitante (véase párrafo 29.b) anterior); y
- b) si el término “requisitos” del Artículo 2.1) del PLT puede interpretarse como “requisitos para solicitantes y titulares” (véase el párrafo 36 anterior) o si debe interpretarse de forma que también incluya “requisitos para las Oficinas” (véase el párrafo 37 anterior).

40. Al observar que la interpretación del PLT corresponde exclusivamente a las Partes Contratantes del PLT, en última instancia son dichas Partes Contratantes quienes deben considerar esas preguntas y decidir sobre ellas.

41. La respuesta a, por lo menos, la segunda pregunta también podría depender del diseño exacto del nuevo enfoque del PCT; por ejemplo, podría considerarse la posibilidad de tratar sobre la supresión de cualquier parte o elemento presentado erróneamente en la solicitud al margen de los procedimientos relativos a la determinación de la fecha de presentación.

42. Además, al observar que los requisitos relativos a la fecha de presentación del PLT proporcionan a las Partes Contratantes del PLT opciones sobre la aplicación del PLT en virtud de la legislación nacional o regional, la “magnitud” de cualquier desfase entre los requisitos de la fecha de presentación del PCT aplicables a las solicitudes internacionales, por un lado, y los requisitos relativos a la fecha de presentación conforme al PLT aplicables a solicitudes nacionales o regionales, por otro, dependerían en gran medida de las opciones de aplicación adoptadas por los Estados Contratantes del PLT; por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si la adopción del nuevo enfoque del PCT ampliaría el desfase podría perfectamente ser distinta en función del Estado Contratante del PLT.

#### EFFECTO DE LA PROPUESTA, EN CASO DE SU ADOPCIÓN, SOBRE LAS OFICINAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL PLT EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 6.1) DEL PLT

43. Tal como se ha señalado en el párrafo 5 anterior, durante los debates del Grupo de Trabajo en su novena reunión, una delegación sugirió que la Secretaría debería proporcionar una clarificación adicional en relación con el efecto de la propuesta sobre las Oficinas de las Partes Contratantes del PLT en virtud del Artículo 6.1) del PLT.

44. En general, el PLT está estructurado de manera que su Artículo 5 prevé los requisitos relativos a la fecha de presentación, mientras que el Artículo 6 del PLT regula otros requisitos de forma de una solicitud, es decir, requisitos de forma que no afectan a la determinación de la fecha de presentación pero que, sin embargo, deben cumplirse en un plazo de tiempo dado.

45. Al analizar el posible efecto de, en su caso, la adopción del enfoque propuesto del PCT sobre las Oficinas de Estados Contratantes del PLT, es necesario de nuevo considerar por separado cada uno de los dos procesos, tal como se señala en el párrafo 2 anterior, a saber: i) la incorporación mediante referencia, sin modificar la fecha de presentación, de cualquier elemento o parte omitida (“correcta”) tal como se incluye en la solicitud de prioridad; y ii) la supresión en la solicitud de cualquier elemento o parte “presentada erróneamente”.

46. Con relación a la incorporación mediante referencia, sin alterar la fecha de presentación, de cualquier elemento o parte omitida (“correcta”) incluida en la solicitud de prioridad, y a la vista de lo indicado en el párrafo 44 anterior, a saber, que el Artículo 6.1) del PLT no es de aplicación a ningún requisito relativo a la fecha de presentación, la adopción del enfoque propuesto para el PCT no tendría efecto alguno en las Oficinas de las Partes Contratantes del PLT en virtud del Artículo 6 del PLT.

47. Con relación a la supresión en la solicitud de cualquier elemento o parte “presentada erróneamente”, el Artículo 6 del PLT sólo afectaría a las Oficinas de las Partes Contratantes del PLT si dicha parte del enfoque propuesto del PCT estuviera relacionada con “la forma o el contenido” de una solicitud. En este contexto, debe señalarse que la redacción del Artículo 6.1) del PLT se inspira en el Artículo 27.1) del PCT. Por lo tanto, está implícito que la expresión “a la forma o al contenido” de una solicitud que figura en el Artículo 6.1) del PLT ha de interpretarse de la misma manera que la expresión en el Artículo 27.1) del PCT.<sup>11</sup> Las notas

---

<sup>11</sup> Nota explicativa 6.02 del PLT.

relativas a ese artículo incluidas en las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes contiene la siguiente explicación:

“Los requisitos relativos a la forma o al contenido están previstos principalmente en los Artículos 3 (Solicitud internacional), 4 (Petitorio), 5 (Descripción), 6 (Reivindicaciones), 7 (Dibujos), y 8 (Reivindicación de prioridad) y en las Reglas relativas a dichos Artículos (principalmente las Reglas 3 a 13). Las palabras ‘forma o contenido’ se utilizan simplemente para poner de relieve algo que cae por su propio peso, a saber, que no se alude a requisitos de disposiciones sustantivas del derecho de patentes (criterios de patentabilidad, etc.)”

48. Durante las negociaciones del PLT, se intentó especificar con precisión qué disposiciones del PCT corresponderían al alcance de “a la forma o al contenido” de una solicitud en virtud del Artículo 27.1) del PCT. Sin embargo, el intento resultó infructuoso. Por lo tanto, la interpretación de la referencia “a la forma o al contenido” de una solicitud en el Artículo 6.1) del PLT sigue siendo un asunto que corresponde a las Partes Contratantes del PLT.

49. No obstante lo anterior, en general, los procedimientos para la supresión de cualquier contenido de una solicitud después de su fecha de presentación parecen ser procedimientos de modificación o corrección, es decir, procedimientos que, por lo general, no se consideran que afectan a “requisitos relativos a la forma o al contenido” de una solicitud, aunque como resultado de una modificación o corrección, pueda alterarse el “contenido” sustantivo de la solicitud (en el sentido de información sustantiva incluida en la solicitud).

50. Por lo tanto, los procedimientos que rigen la supresión de cualquier elemento o parte de una solicitud “presentada erróneamente” en virtud del enfoque propuesto en el PCT, no tendrían efecto alguno en las Oficinas de las Partes Contratantes del PLT en virtud del Artículo 6.1) del PLT.

*51. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento.*

[Fin del documento]