

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

Decimocuarta reunión
Ginebra, 14 a 17 de junio de 2021

COPIAS CERTIFICADAS DE SOLICITUDES INTERNACIONALES ANTERIORES

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se reseñan las opciones posibles y se suministra información detallada sobre la opción más adecuada para poder utilizar los ejemplares originales de las solicitudes internacionales a los fines de expedir copias certificadas en el caso de que la solicitud internacional sirva de base para reivindicar la prioridad en una solicitud posterior, normalmente una solicitud internacional, pero también en solicitudes nacionales posteriores.

ANTECEDENTES

2. La Oficina Japonesa de Patentes ha invitado a la Oficina Internacional a que evalúe las opciones posibles a fin de establecer disposiciones más eficaces respecto de los documentos de prioridad en el caso de que en una solicitud, en particular en una solicitud internacional, se reivindique la prioridad de una solicitud internacional anterior.

3. Si bien en la mayoría de las solicitudes internacionales se reivindica la prioridad de solicitudes nacionales anteriores, unas 4.000 solicitudes internacionales al año sirven de base para reivindicar la prioridad en una solicitud internacional posterior y, en algunos casos, también se utilizan para reivindicar la prioridad en una solicitud nacional posterior. Alrededor del 80% de las reivindicaciones de prioridad formuladas en solicitudes internacionales se refieren a solicitudes internacionales anteriores que se han presentado ante la misma Oficina receptora, y en tal caso los documentos de prioridad podrían transmitirse en virtud de la

Regla 17.1.b). Sin embargo, en algunas Oficinas receptoras son habituales las reivindicaciones de prioridad basadas en solicitudes internacionales anteriores presentadas ante otras Oficinas.

4. En la mayoría de las Oficinas nacionales, las solicitudes nacionales y las internacionales se procesan de distinta manera. El procedimiento de obtención de copias certificadas de solicitudes internacionales puede diferir del que se aplica en el caso de las solicitudes nacionales y, a veces, es menos eficaz tanto para el solicitante como para la Oficina. Cerca del 25% de las Oficinas que actúan como Oficina depositante de solicitudes nacionales de patentes en el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (DAS) de la OMPI no ofrecen tal servicio en el caso de las solicitudes internacionales presentadas ante esa Oficina en calidad de Oficina receptora.¹

5. La Oficina Internacional preparó un documento sobre las copias certificadas de los documentos de prioridad (documento PCT/MIA/28/6) para la vigésima octava sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales celebrada en marzo de 2021. En los párrafos 15 a 22 del resumen de la presidencia relativa a la sesión (documento PCT/MIA/28/9, reproducido en el Anexo del documento PCT/WG/14/2), se detallan los debates sobre ese documento.

CONSIDERACIONES

6. Cualquier disposición que se establezca deberá cumplir los requisitos del Artículo 4D.3) del Convenio de París, que establece que:

“Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción”.

7. Además, dado que el número de solicitudes en cuestión es relativamente pequeño, es importante que el costo sea razonable y que un enfoque único, con poco o ningún efecto para las Oficinas receptoras, aporte una solución para todos los casos pertinentes, en vez de tener que crear múltiples sistemas que abarquen diferentes grupos, aún más pequeños, de necesidades de intercambio de documentos.

8. En la actualidad, la Oficina Internacional solo puede expedir copias certificadas en virtud de la Regla 21.2 para las solicitudes internacionales respecto de las que haya actuado en calidad de Oficina receptora.

9. En la cuadragésima serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2004, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la Unión del PCT adoptaron un acuerdo sobre el suministro de documentos de prioridad (párrafo 9 del documento A/40/6, énfasis añadido al punto i) y a las partes pertinentes del punto iii):

“Las Asambleas de la Unión de París y de la Unión del PCT convienen en adoptar los siguientes principios en relación con la aplicación del Artículo 4D.3) del Convenio de París, el Artículo 8 del PCT y la Regla 17 del Reglamento del PCT:

¹ En el [sitio web de la OMPI](#) se ofrece un índice de búsqueda que permite consultar los tipos de solicitudes respecto de los cuales una determinada Oficina actúa como Oficina depositante, o que acepta como documentos de prioridad en tanto que Oficina con derecho de acceso en el servicio DAS.

- i) incumbirá a la Administración competente que suministre el documento de prioridad determinar lo que se entiende por certificación de documentos de prioridad y la fecha de presentación, así como el método de certificación de esos documentos;
- ii) las oficinas deberán aceptar una única certificación aplicable a más de un documento de prioridad (“certificación colectiva”), a condición de que dicha certificación permita identificar todos los documentos de prioridad a los que se aplique;
- iii) entre los ejemplos de métodos de certificación de documentos de prioridad que se consideran aceptables están los siguientes:
 - certificación en papel;
 - - certificación con codificación de caracteres en forma electrónica;
 - - imagen electrónica de una certificación en papel;
 - - certificación colectiva de varios documentos de prioridad transmitidos de una oficina a otra o a la Oficina Internacional;
 - - certificación colectiva de varios documentos de prioridad contenidos en la base de datos de una oficina en la que se dé acceso a dichos documentos a las personas autorizadas;
- iv) a los fines del Artículo 8 y de la Regla 17 del PCT, una vez que el documento de prioridad haya sido expedido y certificado por la Oficina receptora de conformidad con los principios anteriormente mencionados, y haya sido transmitido a la Oficina Internacional en forma electrónica, ninguna oficina designada o elegida podrá exigir otras formas de certificación ni nuevas certificaciones de dicho documento de prioridad; ahora bien, a petición de cualquier oficina designada o elegida, la Oficina Internacional seguirá suministrando copias en papel de documentos de prioridad relacionados con solicitudes internacionales PCT”.

OPCIONES

10. La Oficina Internacional no recomienda la ampliación de la facultad prevista en la Regla 21.2 de modo que la Oficina Internacional pueda preparar para el solicitante copias certificadas de las solicitudes respecto de las cuales no haya actuado como Oficina receptora.

11. Sin embargo, para que el Sistema del PCT funcione eficazmente, la transmisión de un ejemplar original por parte de la Oficina receptora a la Oficina Internacional en cuyo petitorio se haya estampado el número de solicitud internacional y la fecha de presentación internacional (o que esté acompañado de tal información en formato electrónico) deberá constituir, en la práctica, una certificación por parte de la Oficina receptora de que el ejemplar original constituye una copia auténtica de la solicitud internacional tal como se presentó ante dicha oficina. Por consiguiente, se puede considerar que la Oficina Internacional está en posesión de una copia certificada de todas las solicitudes internacionales. Esto plantea al menos tres posibilidades que cabe examinar:

- i) Cuando se presente una solicitud internacional posterior en la misma Oficina receptora que la solicitud internacional anterior, dicha Oficina podría pedir a la Oficina Internacional que utilice el ejemplar original de la solicitud anterior como documento de prioridad, certificando caso por caso que el ejemplar original anterior constituye un ejemplar auténtico. La Oficina Internacional realizará entonces una copia del ejemplar original correspondiente a partir del expediente de la solicitud anterior en cuestión y añadirá una portada con la certificación correspondiente a fin de indicar claramente la naturaleza del documento a las Oficinas designadas.

ii) Añadir nuevas disposiciones en el Reglamento del PCT (probablemente en las Reglas 17 y 22) para establecer explícitamente que la transmisión de un ejemplar original constituye una certificación por parte de la Oficina receptora de que se trata de un ejemplar auténtico de esa solicitud internacional. Cualquier solicitante podría entonces optar por utilizar el ejemplar original anterior como documento de prioridad seleccionando la opción pertinente en el formulario del petitorio, independientemente de que la Oficina receptora fuera la misma para ambas solicitudes y sin necesidad de que la Oficina receptora tenga que intervenir en cada caso.

iii) Añadir nuevas disposiciones en el Reglamento del PCT (probablemente en las Reglas 21 y 22) para establecer explícitamente que la transmisión de un ejemplar original constituye una certificación por parte de la Oficina receptora de que se trata de un ejemplar auténtico de esa solicitud internacional, y habilitar a la Oficina Internacional para que, a petición del solicitante, ponga a disposición ese ejemplar en una biblioteca digital en nombre de la Oficina receptora. El solicitante podría utilizar el ejemplar original anterior mediante la inserción en el petitorio de un código de acceso asociado a la solicitud anterior (o mediante una operación en línea posterior) en relación con la solicitud internacional posterior a fin de obtener la solicitud mediante el DAS (o, en su defecto, mediante operaciones equivalentes en el caso de una solicitud nacional posterior). Tras recibir un código válido, el sistema dotaría al ejemplar original de la portada pertinente y lo pondría a disposición en el expediente de la solicitud posterior exactamente de la misma manera que ocurriría en la actualidad si la Oficina receptora lo hubiera puesto a disposición la solicitud anterior directamente por intermedio del DAS.

12. Las tres opciones supondrían esfuerzos similares de desarrollo informático por parte de la Oficina Internacional para extraer el ejemplar original y presentarlo como copia certificada. Con el fin de determinar la magnitud de dichos esfuerzos sería preciso llevar a cabo nuevos estudios sobre las exigencias en materia de presentación del contenido. De todos modos, la copia certificada contendría todas las partes de la solicitud tal y como se presentó originalmente, y todo elemento adicional que se incluya (como las correcciones, tal y como figuran en las copias certificadas expedidas por la Oficina Internacional en calidad de Oficina receptora en virtud de la Regla 21.2) estaría claramente indicado para distinguirlo de las páginas originales. A la larga, la preparación de dicha copia certificada será totalmente automática. Sin embargo, esto dependerá de los esfuerzos de desarrollo a largo plazo que establezcan un sistema más claro y coherente de documentación del cuerpo de la solicitud desde la presentación hasta la publicación (y más allá, teniendo en cuenta las modificaciones del Capítulo II, por ejemplo). Inicialmente, dada las diferencias de presentación del contenido de los ejemplares originales suministrados por las diferentes Oficinas receptoras, la Oficina Internacional reunirá las copias certificadas mayormente en forma manual, y ello constituirá una carga de trabajo importante por solicitud, pero razonable dado el pequeño número de solicitudes internacionales en cuestión.

13. Las principales ventajas y desventajas de las opciones son las siguientes:

i) Desde un punto de vista jurídico, la opción i) podría aplicarse probablemente mediante meras modificaciones de las Instrucciones Administrativas (incluido, en particular, el formulario del petitorio). Sin embargo, solo funcionaría en el caso en que la Oficina receptora fuera la misma para ambas solicitudes (lo que excluye alrededor de una quinta parte de los posibles casos) e implicaría tanto esfuerzos informáticos como otras medidas para que la Oficina receptora pueda realizar la certificación individual adecuada de la solicitud internacional anterior y pedir que se transfiera una copia de la solicitud a la solicitud internacional posterior. Como la posibilidad de que la Oficina receptora transmita el documento de prioridad a la

Oficina Internacional en virtud de la Regla 17.1.b) seguiría existiendo, los solicitantes podrían seguir pidiendo la transmisión del documento de prioridad para una solicitud internacional anterior en virtud de esta Regla (como lo seguirían haciendo para reivindicar la prioridad de una solicitud nacional presentada en la misma Oficina receptora) en vez de elegir la opción i) consistente en señalar a la Oficina receptora que solicite a la Oficina Internacional que utilice el ejemplar original como documento de prioridad.

ii) La opción ii) funcionaría independientemente de las Oficinas receptoras involucradas y sin necesidad de intervención alguna de la Oficina receptora. Sin embargo, no aportaría solución para los casos en los que la solicitud posterior no sea una solicitud internacional. Además, introduciría una nueva carga de trabajo para la Oficina Internacional, que tendría que asegurarse de que los solicitantes de las solicitudes anteriores y posteriores coincidan, o de que las diferencias se expliquen adecuadamente mediante una declaración apropiada, a fin de evitar el riesgo de transferir un documento de prioridad incorrecto debido a errores en la información relativa a la reivindicación de prioridad.

iii) La opción iii) tiene la ventaja de que funcionaría para toda solicitud posterior, ya sea nacional o internacional, ya que el proceso de añadir la solicitud anterior en el DAS se iniciaría mediante una petición válida en el DAS, con independencia de la naturaleza de la solicitud posterior. No sería necesario introducir cambios ni en el formulario del petitorio ni en los sistemas de la Oficina Internacional para importar el documento de prioridad, ya que éste aparecería en el proceso exactamente como cualquier otra petición en el DAS. Además, no sería necesario realizar comprobaciones manuales para asegurarse de que el solicitante tiene derecho a pedir que el documento se transfiera por este medio, ya que el código de acceso del DAS es un dígito de control diseñado precisamente para evitar la posibilidad de transferencias incorrectas debido a errores en la introducción de las reivindicaciones de prioridad.

14. El Artículo 4D.3) del Convenio de París estipula que un país “podrá exigir que [la copia certificada] vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración”. Sin embargo, no es conveniente exigir a la Oficina receptora que genere un nuevo formulario de certificado para cada solicitud internacional (como podría parecer necesario para las opciones ii) y iii)) ya que se utilizaría únicamente para una proporción muy pequeña del total. Por consiguiente, se sugiere que se cumpla este requisito mediante la inclusión en la copia certificada del formulario del petitorio de un sello físico, estampado por la Oficina receptora, que indique el número de solicitud internacional y la fecha de presentación internacional, o mediante la transmisión de datos electrónicos equivalentes a la Oficina Internacional junto con el ejemplar original. La Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la Unión del PCT podrían reconocer esta posibilidad mediante un acuerdo con el siguiente tenor:

“Visto el acuerdo, en relación con la aplicación del Artículo 4D.3 del Convenio de París, el Artículo 8 del PCT y la Regla 17 del Reglamento del PCT, alcanzado en la cuadragésima serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2004, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la Unión del PCT convienen además que, en el caso de que el ejemplar original de una solicitud internacional sea transmitido a la Oficina Internacional por una Oficina receptora:

a) la transmisión del ejemplar original de la solicitud internacional constituye una certificación de que se trata de un ejemplar auténtico de esa solicitud internacional; y

b) el formulario del petitorio estampado con el número de solicitud internacional y la fecha de presentación internacional, o el suministro de datos electrónicos equivalentes junto con el ejemplar original, se considerará como un certificado establecido por la Oficina receptora, apto para todo posible uso futuro del ejemplar original como copia certificada en virtud del Artículo 4D.3) del Convenio de París".

15. El Anexo del presente documento contiene un proyecto de modificación del Reglamento del PCT, en el que se describe con más detalle la forma en que podría aplicarse la opción iii) expuesta en los párrafos 10 y 13 anteriores.

16. Las disposiciones anteriores tendrían un efecto mínimo en las Oficinas nacionales. En el caso de las pocas Oficinas receptoras que ya suministran copias de solicitudes internacionales al servicio DAS, podrían seguir haciéndolo y el servicio trataría, dado el caso, de obtener los documentos de prioridad directamente de la Oficina receptora antes de tratar de seleccionar uno de la Oficina Internacional. Las Oficinas receptoras no tendrían que convertirse en usuarios del servicio DAS ya sea como Oficinas depositantes o como Oficinas con derecho de acceso, la Oficina Internacional actuaría como Oficina depositante y, como es el caso actualmente, sería la única Oficina con acceso al servicio para obtener copias certificadas que puedan utilizarse con solicitudes internacionales posteriores.

17. Se invita al Grupo de Trabajo a comentar las propuestas que se exponen en el presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT

ÍNDICE

Regla 21 Preparación de copias.....	2
21.1 y 21.2 [Sin cambios].....	2
21.3 Copias certificadas para una biblioteca digital	2
Regla 22 Transmisión del ejemplar original y de la traducción	3
22.1 <i>Procedimiento</i>	3
22.2 <i>[Sigue suprimida]</i>	4
22.3 <i>[Sin cambios]</i>	4

Regla 21

Preparación de copias

21.1 y 21.2 [Sin cambios]

21.3 Copias certificadas para una biblioteca digital

Cuando una Oficina haya suministrado una copia certificada de una solicitud internacional anterior de conformidad con lo dispuesto en la Regla 22.1.a), la Oficina Internacional podrá, de conformidad con las Instrucciones Administrativas, poner a disposición esa copia certificada en una biblioteca digital para que sea utilizada como documento de prioridad.

[COMENTARIO: Las Instrucciones Administrativas indicarían las particularidades del momento en que se pondría a disposición una copia certificada y de la forma que adoptaría esta copia. La colección de ejemplares originales de la Oficina Internacional se convertiría en una biblioteca digital asociada al DAS. En principio, la copia quedaría disponible en el momento en que el solicitante de una solicitud posterior proporcione el número de solicitud internacional correcto y el código de acceso asociado. En la mayoría de los casos, la disponibilidad efectiva tardaría unos días porque la copia certificada no estaría disponible en la forma adecuada: la recepción del número de solicitud y el código de acceso iniciaría la tarea de la Oficina Internacional de crear el documento solicitado. Inicialmente se trataría de un proceso manual porque los ejemplares originales enviados por las diferentes Oficinas receptoras no están indexados de manera suficientemente coherente como para permitir una automatización totalmente fiable.

En principio, la misma disposición podría aplicarse a las copias certificadas de las solicitudes que no sean solicitudes internacionales anteriores y a las copias transmitidas por los solicitantes en virtud de la Regla 17.1.a). Sin embargo, esto engendraría costos adicionales que no se han estimado y presentaría pocas ventajas, ya que la obtención de dichos documentos por medio del servicio DAS nunca sería necesaria para la entrada en la fase nacional (porque los documentos ya deberían estar a disposición de las Oficinas designadas en virtud de la Regla 17.2). El hecho de evitar la necesidad de expedir copias certificadas adicionales solo presentaría ventajas en el caso de las solicitudes que se presenten en paralelo a la solicitud PCT y para las que la copia certificada no esté disponible en el DAS.

Regla 22

Transmisión del ejemplar original y de la traducción

22.1 Procedimiento

a) Si la comprobación contemplada en el Artículo 11.1) fuera positiva y, salvo que las prescripciones relativas a la seguridad nacional impidan que la solicitud internacional se tramite como tal, la Oficina receptora transmitirá el ejemplar original a la Oficina Internacional. Tal transmisión se hará lo antes posible una vez se haya recibido la solicitud internacional o, si hubiera que efectuar un control para proteger la seguridad nacional, tan pronto como se haya obtenido la autorización necesaria. En cualquier caso, la Oficina receptora transmitirá el ejemplar original con una antelación suficiente para que llegue a la Oficina Internacional a más tardar al vencimiento del decimotercer mes contado desde la fecha de prioridad. Si la transmisión se hiciera por correo, la Oficina receptora procederá a expedir el ejemplar original a más tardar cinco días antes del vencimiento del decimotercer mes contado desde la fecha de prioridad. [La transmisión del ejemplar original deberá considerarse como una certificación de que el ejemplar original es una copia auténtica de la solicitud internacional tal como se presentó. Las indicaciones hechas en el formulario de petitorio del ejemplar original, o que acompañen a dicho formulario, constituirán un certificado establecido por la Oficina receptora en el que consta la fecha de presentación internacional.](#)

[COMENTARIO: El ejemplar original se considera generalmente como el original de la solicitud, a partir del cual se inicia toda la tramitación en las Oficinas designadas. Sin embargo, en el entorno digital, la diferencia entre el original y toda otra versión es más bien teórica, siempre que la tramitación se realice de forma correcta. La formulación propuesta tiene por objeto servir de base para que la transmisión del ejemplar original explícitamente cumpla con el requisito establecido en el Artículo 4D.3 del Convenio de París, que exige (cuando se aplica a una solicitud internacional) una certificación por parte de la Oficina receptora de que la copia es una copia auténtica de la solicitud inicial (puesto que es el ejemplar que figura en los archivos de la Oficina receptora), así como para que la Oficina receptora pueda proporcionar un certificado que indique la fecha de presentación internacional. La expresión “hechas en el formulario de petitorio del ejemplar original, o que acompañen a dicho formulario” tiene por objeto facilitar un procesamiento digital eficaz, que no debería exigir que las imágenes incluyan información, sino permitir que los datos del formulario de petitorio XML original del solicitante vayan

acompañados de datos de la Oficina que proporcionen la información equivalente en formato legible por máquina].

b) a h) [Sin cambios]

22.2 [*Sigue suprimida*]

22.3 [*Sin cambios*]

[Fin del Anexo y del documento]