

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

Novena reunión
Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016

REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DÍA

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En su octava reunión, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare, para ser examinada en su reunión siguiente, una propuesta de modificación del Reglamento del PCT por la que se exija expresamente a las Oficinas receptoras que no anulen las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, para facilitar que las Oficinas designadas adopten decisiones al respecto en la fase nacional, con arreglo a la legislación nacional aplicable. Dicha propuesta se presenta en el presente documento.

ANTECEDENTES

2. El Grupo de Trabajo, en su sexta y séptima reuniones, debatió la forma de resolver las manifiestas diferencias de interpretación por las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas acerca de las disposiciones de las Reglas 4.18, 20.5 y 20.6 con respecto a la incorporación por referencia de partes omitidas (véanse los documentos PCT/WG/6/20 y PCT/WG/7/19). En el marco de los referidos debates, se planteó la cuestión de si una reivindicación de prioridad contenida en la solicitud internacional y basada en una solicitud anterior que tiene la misma fecha que la solicitud internacional (“reivindicación de prioridad presentada el mismo día”) constituye una reivindicación de prioridad válida en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT.

3. En concreto, los debates sobre la incorporación por referencia de partes omitidas pusieron de manifiesto que, en la actualidad, varias Oficinas de los Estados contratantes del PCT, en su calidad de Oficinas receptoras y Oficinas designadas, optan por interpretar que las

reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día deben ser admitidas en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT. Estas Oficinas, en su calidad de Oficinas receptoras, aceptan por tanto que los solicitantes incorporen por referencia elementos o partes omitidos que figuran en una solicitud "anterior" presentada el mismo día que la solicitud internacional (téngase en cuenta que la inclusión en la solicitud internacional de la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior constituye un requisito para pedir debidamente la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos).

4. Sin embargo, esa interpretación del Convenio de París, según la cual las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día deben ser admitidas en virtud del Convenio de París (y, por ende, del PCT), no es compartida por todas las Oficinas. En consecuencia, hoy en día, los solicitantes dependen de la interpretación de la Oficina receptora en la que presenten su solicitud, así como de la que hagan las Oficinas designadas, y de su legislación nacional aplicable, por lo que se refiere a la "suerte" de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día contenidas en la solicitud internacional, y por consiguiente también en cuanto a la "suerte" de la petición de incorporación por referencia de elementos o partes omitidos que figuren en una solicitud anterior presentada el mismo día que la solicitud internacional.

5. En el documento PCT/WG/8/5 se expusieron cuatro posibles opciones acerca de cómo resolver las manifiestas diferencias de interpretación del Convenio de París entre las distintas Oficinas de los Estados miembros del PCT por lo que se refiere a la admisión de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, a saber: Opción 1: remitir el asunto a la Asamblea de la Unión de París; Opción 2: confiar a la Asamblea de la Unión del PCT la decisión sobre el asunto; Opción 3: modificar el Reglamento del PCT para facilitar que las Oficinas designadas adopten decisiones sobre este asunto en la fase nacional; y Opción 4: ceder la interpretación a las distintas Oficinas receptoras. Para consultar la explicación detallada de estas cuatro posibles opciones, véase el documento PCT/WG/8/5.

6. No hubo consenso entre los Estados miembros en la octava reunión del Grupo de Trabajo en la cual se trató este tema. El informe detallado de las deliberaciones mantenidas por el Grupo de Trabajo en su octava reunión figura en el Resumen de la Presidencia de la citada reunión (documento PCT/WG/8/25, párrafos 124 a 131) y en el Informe de la reunión (documento PCT/WG/8/26, párrafos 331 a 352). El Grupo de Trabajo tomó nota de la diferencia de opiniones expresadas pero solicitó a la Oficina Internacional que prepare, para ser examinada en su reunión siguiente, una propuesta de modificación del Reglamento del PCT por la que se exija expresamente a las Oficinas receptoras que no anulen las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, para facilitar que las Oficinas designadas adopten decisiones al respecto en la fase nacional, con arreglo a la legislación nacional aplicable.

PROPUESTA

7. Cumpliendo con la petición del Grupo de Trabajo, y siguiendo las pautas de la estrategia descrita como Opción 3 en el documento PCT/WG/8/5, en el Anexo a este documento se presenta una propuesta de modificación de la Regla 26*bis*.2. En esta Regla, se añade un nuevo párrafo (a-*bis*) con el fin de establecer expresamente que el hecho de que la fecha de presentación de la solicitud anterior, mencionada en la Regla 4.10.a)i), sea idéntica a la fecha de presentación internacional no se considerará que constituya un defecto en la reivindicación de prioridad "a los efectos del procedimiento dispuesto en el Tratado" (es decir, a los efectos de la fase internacional del procedimiento del PCT; véase el tenor de la Regla 26*bis*.2.b) vigente).

8. Además, la propuesta incluye también una modificación de la Regla 26*bis*.2.d), en la cual se añadiría una estipulación en virtud de la cual se establezca que la Oficina Internacional publicará, junto con la solicitud internacional, la información relativa a la reivindicación de prioridad según lo prescrito en las Instrucciones Administrativas, con la finalidad de llamar específicamente la atención sobre el hecho de que la solicitud internacional contiene una reivindicación de prioridad presentada el mismo día (la cual podrá resultar rechazada por las

Oficinas designadas de acuerdo con su legislación nacional aplicable), información relevante para las Oficinas designadas y terceros.

9. La modificación propuesta tendría los siguientes efectos:

- a) Toda reivindicación de prioridad presentada el mismo día quedaría admitida en la solicitud internacional;
- b) Dicha reivindicación de prioridad presentada el mismo día podría servir de base a la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos (salvo si la Oficina receptora hubiera comunicado a la Oficina Internacional, según lo dispuesto en la Regla 20.8.a) vigente, la incompatibilidad de los artículos del PCT relativos a la incorporación por referencia con la legislación nacional aplicada por esa Oficina);
- c) Los elementos o partes omitidos que la Oficina receptora hubiera admitido incorporar por referencia serían tomados en consideración por la Administración encargada de la búsqueda internacional, en la realización de la búsqueda internacional;
- d) Cada Oficina designada tendría potestad para decidir, conforme a la legislación nacional aplicada por la Oficina, sobre la admisión o inadmisión de la reivindicación de prioridad presentada el mismo día, y, en consecuencia, sobre la admisión o inadmisión de la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos según lo establecido en la Regla 20.6.b) y c) cuando dicha reivindicación de prioridad presentada el mismo día haya servido de base a la incorporación por referencia (siempre y cuando la Oficina designada hubiera comunicado a la Oficina Internacional, según lo dispuesto en la Regla 20.8.b) vigente, la incompatibilidad de los artículos del PCT relativos a la incorporación por referencia con la legislación nacional aplicada por esa Oficina).

10. En la tabla que figura en la página siguiente se muestran los efectos de la modificación propuesta al Reglamento del PCT con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

11. En este contexto, en opinión de la Oficina Internacional, el Grupo de Trabajo podría juzgar oportuno tener en cuenta, particularmente, las siguientes consideraciones:

- a) En primer lugar, tal como ya se apuntó en el documento PCT/WG/8/5, la escala del problema es muy, muy reducida. En 2013, entre las 200 solicitudes internacionales que incluyeron una reivindicación de prioridad basada en una solicitud anterior presentada el mismo día que la solicitud internacional, sólo hubo dos casos en los que se pidió la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos. Sin embargo, no cabe duda de que la combinación de la “reivindicación de prioridad presentada el mismo día” y el instrumento de “incorporación por referencia” se utiliza y tiene importancia para algunos solicitantes.
- b) En segundo lugar, hay que reconocer que, si bien es cierto que una modificación del Reglamento en los términos contenidos en la propuesta que se incluye en el Anexo del presente documento beneficiaría a un número sin duda muy reducido de solicitudes, no es menos cierto que, en la práctica, la citada modificación normativa tendría el efecto de convertir el procedimiento de la fase nacional de las solicitudes que contengan una reivindicación de prioridad presentada el mismo día y en las que se pidiera la incorporación por referencia de elementos o partes omitidas con base en la citada reivindicación de prioridad, en un procedimiento *más complejo* para la mayoría de las Oficinas designadas. En la actualidad, la mayor parte de las Oficinas designadas no aceptan reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, y por lo tanto tampoco admiten la incorporación por referencia con base en dichas reivindicaciones de prioridad. En consecuencia, la mayoría de las Oficinas designadas se verían confrontadas –eso sí, en contadas ocasiones- a una probable carga suplementaria de trabajo en relación con la

tramitación de estos expedientes (en particular: por la posible modificación de la fecha de presentación internacional y/o la inadmisión de elementos o partes incorporados por referencia; y por el valor relativo del informe de búsqueda internacional que habría sido elaborado sobre la base de una fecha de presentación internacional anterior a la fecha reconocida a los efectos de la fase nacional y que habría tenido en cuenta los elementos o partes omitidos incorporados por referencia por la Oficina receptora).

**Efectos de la modificación propuesta al Reglamento del PCT
con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día**

FASE INTERNACIONAL DEL PROCEDIMIENTO EN VIRTUD DEL PCT	
	Se exige a todas las Oficinas receptoras que admitan las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día
¿Es válida la reivindicación de prioridad?	Sí
¿Incorporación por referencia de elementos o partes omitidos?	Sí <i>(cuando la Oficina receptora no haya comunicado la incompatibilidad según lo dispuesto en la Regla 20.8.a))</i> No <i>(cuando la Oficina receptora haya comunicado la incompatibilidad según lo dispuesto en la Regla 20.8.a))</i>
¿Tiene en cuenta el informe de búsqueda internacional los elementos o partes omitidos incorporados por referencia?	Sí <i>(cuando la Oficina receptora haya incorporado por referencia los elementos o partes omitidos)</i> No <i>(cuando la Oficina receptora <u>no</u> haya incorporado por referencia los elementos o partes omitidos)</i>

FASE NACIONAL DEL PROCEDIMIENTO EN VIRTUD DEL PCT			
	<p>¿Admite la Oficina designada, con arreglo a la legislación nacional aplicada por dicha Oficina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día (“prioridad” sí/no)? • la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos (“incorporación” sí/no)? 		
	<p>Prioridad sí / Incorporación sí <i>(cuando la Oficina designada <u>no</u> haya comunicado la incompatibilidad según lo dispuesto en la Regla 20.8.b))</i></p>	<p>Prioridad sí / Incorporación no <i>(cuando la Oficina designada haya comunicado la incompatibilidad según lo dispuesto en la Regla 20.8.b))</i></p>	<p>Prioridad no</p>
¿Es válida la reivindicación de prioridad?	Sí	Sí	No
¿Incorporación por referencia de elementos o partes omitidos?	Sí	No <i>(o bien la fecha de presentación internacional quedaría modificada, o bien la materia incorporada por referencia sería ignorada)</i>	No <i>(o bien la fecha de presentación internacional quedaría modificada, o bien la materia incorporada por referencia sería ignorada)</i>
¿El informe de búsqueda internacional sería de utilidad para la Oficina designada?	Sí <i>(porque en la búsqueda internacional se tuvieron en cuenta los elementos o partes omitidos incorporados por referencia)</i>	No <i>(porque en la búsqueda internacional se tuvieron en cuenta los elementos o partes omitidos incorporados por referencia, o porque dicha búsqueda se basó en una fecha de presentación internacional anterior a la fecha aceptada por la Oficina designada)</i>	No <i>(porque en la búsqueda internacional se tuvieron en cuenta los elementos o partes omitidos incorporados por referencia, o porque dicha búsqueda se basó en una fecha de presentación internacional anterior a la fecha aceptada por la Oficina designada)</i>

12. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios respecto de la propuesta de modificaciones del Reglamento que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 26bis Corrección o adición de la reivindicación de prioridad	2
26bis.1 [Sin cambios].....	2
26bis.2 <i>Defectos en las reivindicaciones de prioridad</i>	2
26bis.3 [Sin cambios].....	3

¹ Las propuestas de adición y supresión se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

Regla 26bis

Corrección o adición de la reivindicación de prioridad

26bis.1 [Sin cambios]

26bis.2 *Defectos en las reivindicaciones de prioridad*

a) [Sin cambios] Cuando la Oficina receptora o, en su defecto, la Oficina Internacional, estimara en relación con una reivindicación de prioridad:

- i) que la solicitud internacional tiene una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, y que no se ha presentado una petición de restauración del derecho de prioridad según la Regla 26bis.3;
- ii) que la reivindicación de prioridad no cumple con los requisitos de la Regla 4.10; o
- iii) que cualquier indicación en la reivindicación de prioridad no es la misma que la indicación correspondiente que figura en el documento de prioridad;

la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según sea el caso, requerirá al solicitante para que corrija la reivindicación de prioridad. En el caso previsto en el apartado i), cuando la fecha de presentación internacional se inscriba en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad, la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según sea el caso, notificará también al solicitante la posibilidad de presentar una petición de restauración del derecho de prioridad según la Regla 26bis.3, salvo que la Oficina receptora haya informado a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 26bis.3.j) de la incompatibilidad de la Regla 26bis.3.a) a i) con la legislación nacional aplicada por esa Oficina.

[a-bis\) El hecho de que la fecha de presentación de la solicitud anterior mencionada en la Regla 4.10.a\)i\) sea idéntica a la fecha de presentación internacional no se considerará, a los efectos del procedimiento dispuesto en el Tratado, que constituya un defecto en la reivindicación de prioridad.](#)

b) [Sin cambios] Si, antes del vencimiento del plazo fijado en la Regla 26bis.1.a), el solicitante no presenta un escrito que corrija la reivindicación de prioridad, a reserva de lo dispuesto en el párrafo c), dicha reivindicación de prioridad será considerada como no presentada (“considerada nula”) a los efectos del procedimiento dispuesto en el Tratado, y la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según sea el caso, así lo declarará e informará al solicitante en consecuencia. Todo escrito de corrección de la reivindicación de prioridad recibido antes de que así lo declare la Oficina receptora o la Oficina Internacional, según sea el caso, y a más tardar un mes después del vencimiento de ese plazo, se considerará recibido antes del vencimiento de dicho plazo.

[Regla 26bis.2, continuación]

- c) Una reivindicación de prioridad no se considerará nula solamente porque:
- i) falte la indicación del número de la solicitud anterior prevista en la Regla 4.10.a)ii);
 - ii) una indicación contenida en la reivindicación de prioridad no sea la misma que la indicación correspondiente que figure en el documento de prioridad; o
 - iii) la solicitud internacional tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, a condición de que se inscriba la fecha de presentación internacional en el plazo de dos meses contados a partir de esa fecha.
- d) Cuando:
- i) la Oficina receptora o la Oficina Internacional haya formulado una declaración según el párrafo b); e
 - ii) cuando-la reivindicación de prioridad no se haya considerado nula únicamente por la aplicación del párrafo c); o
 - iii) la fecha de presentación de la solicitud anterior mencionada en la Regla 4.10.a)ii) sea idéntica a la fecha de presentación internacional;

la Oficina Internacional publicará, junto con la solicitud internacional, la información relativa a la reivindicación de prioridad según lo prescrito en las Instrucciones Administrativas, así como cualquier información comunicada por el solicitante relativa a esa reivindicación de prioridad recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional. Dicha información se incluirá en la comunicación prevista en el Artículo 20 cuando la solicitud internacional no se publique conforme al Artículo 64.3).

e) [Sin cambios]

26bis.3 [Sin cambios]

[Fin del Anexo y del documento]