

# OMPI



SCP/3/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 de agosto de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

**Tercera sesión**  
**Ginebra, 6 a 14 de septiembre de 1999**

INTERFAZ ENTRE EL PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO  
DE PATENTES (PLT) Y EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN  
MATERIA DE PATENTES (PCT); MODIFICACIONES SUGERIDAS AL  
ARTÍCULO 5 DEL PROYECTO DE PLT

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### Introducción

1. En la segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), el SCP examinó la posible inclusión, en el proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), de requisitos adicionales cuya incorporación no debería efectuarse por referencia en el Artículo 5.1) del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), sino que serían exigidos por las Partes Contratantes del PLT. Estos incluirían, en particular, los requisitos del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que podrían imponerse en virtud de la legislación nacional o regional una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada en la fase nacional, y que no estaban cubiertos por el Artículo 5.1) del proyecto de Tratado, así como ciertos elementos adicionales exigidos por las delegaciones al SCP.

2. Durante su segunda sesión, el SCP acordó remitir la cuestión de la interfaz entre el PLT y el PCT a la Oficina Internacional para su estudio posterior. La Oficina Internacional, al llevar a cabo este estudio posterior, comenzó examinando las dos cuestiones siguientes:

i) la necesidad de incluir expresamente por referencia en el proyecto de PLT los documentos o pruebas que la legislación nacional pueda exigir al solicitante una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada;

ii) la necesidad de modificar el Artículo 5.6) del proyecto de PLT para permitir que una Parte Contratante exija pruebas, tal como está previsto en virtud del Artículo 27.2)ii) del PCT.

Documentos que podrán ser exigidos por la legislación nacional en virtud del Artículo 27.2)ii) del PCT

3. En lo relativo al punto i) mencionado anteriormente, la Oficina Internacional determinó que habían de examinarse los factores siguientes:

– El Artículo 27.2)ii) del PCT prevé que la legislación nacional podrá exigir, una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada, que se proporcionen los documentos que no pertenezcan a la solicitud internacional pero que constituyan la prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en esa solicitud. Ejemplos de dichos documentos figuran en varias de las disposiciones de la Regla 51*bis*.1.a) del PCT;

– El antiguo Artículo 5.2)b) del proyecto de PLT que figura en el documento SCP/2/3 exigía que una Parte Contratante aceptara la presentación del contenido de una solicitud que correspondiera al contenido obligatorio de una solicitud internacional en virtud del PCT en un Formulario de petitorio, correspondiente al Formulario de petitorio del PCT, con las modificaciones previstas en el Reglamento. Resultaría beneficioso para los solicitantes que las cuestiones acerca de las que la legislación nacional pueda exigir que el solicitante presente documentos o pruebas una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada en virtud del PCT puedan abarcarse asimismo en ese Formulario de petitorio. En este momento dichas cuestiones no pueden abarcarse en el Formulario de petitorio en virtud del Reglamento del PCT. Sin embargo, en la actualidad se están contemplando modificaciones del Reglamento del PCT que proporcionarían la posibilidad de incluir dichas cuestiones en el Formulario de petitorio del PCT (véanse los párrafos 7 y 8).

4. En virtud del PCT, existen dos fases, es decir, la fase internacional y la fase nacional. Sin embargo, en virtud del PLT, existe únicamente una fase, es decir, la presentación nacional o regional. A fin de garantizar la mayor similitud posible entre el PLT y el PCT, se sugiere que el Artículo 5.1) del proyecto de PLT incorpore los requisitos relacionados con la fase internacional y los requisitos relativos a las cuestiones acerca de las que la legislación nacional o regional pueda exigir al solicitante que presente documentos o pruebas una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada. En consecuencia, se sugiere igualmente remitirse, en el Artículo 5.2) del proyecto de PLT, al contenido obligatorio y facultativo del Formulario de petitorio previsto en el PCT.

Otras pruebas que podrán ser exigidas en virtud del Artículo 27.2)ii) del PCT

5. En lo relativo al punto ii) mencionado anteriormente, la Oficina Internacional determinó que habían de examinarse los factores siguientes:

- Los requisitos adicionales permitidos en virtud del Artículo 27.2)ii) del PCT figuran en calidad de requisitos probatorios. Tal como se ha mencionado anteriormente, los documentos que podrían exigirse constituyen la prueba de alegaciones o declaraciones efectuadas en la solicitud internacional. Las Partes Contratantes podrán imponer estos requisitos probatorios de manera regular; es decir, los requisitos podrán exigirse en el caso de toda aplicación que no contenga la cuestión mencionada.
- Sin embargo, de conformidad con el Artículo 5.6) del proyecto de PLT, únicamente podrán exigirse pruebas en virtud del PLT en caso de duda razonable. La Oficina de una Parte Contratante no podrá exigir pruebas de pleno derecho (véase la Nota 5.17 que figura en el documento SCP/3/3).

6. En consecuencia, la Oficina Internacional sugiere que el Artículo 5.6) del proyecto de PLT permita que una Parte Contratante exija pruebas, tal y como está previsto en el Artículo 27.2)ii) del PCT. Habida cuenta de la modificación sugerida del Artículo 5.1) del PLT, esto podría realizarse mediante una simple referencia al párrafo 1 del Artículo 5 del proyecto de PLT en el párrafo 6) de ese Artículo.

Posibles modificaciones del PCT

7. Respecto del PCT, el Grupo Consultivo Especial sobre Asuntos Jurídicos del PCT tiene previsto examinar en su próxima reunión, que se celebrará del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1999, las modificaciones sugeridas a las Reglas 4.1 y 51*bis*.1 del PCT.

8. Las modificaciones sugeridas a la Regla 51*bis*.1.a) del PCT permitirían a las legislaciones nacionales exigir que los solicitantes presenten documentos adicionales relacionados con ciertas cuestiones en las Oficinas designadas una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la fase nacional. Sin embargo, podrían abordarse dichas cuestiones, de conformidad con las modificaciones sugeridas de la Regla 4.1 del PCT, incluyendo en el petitorio declaraciones normalizadas, si el solicitante así lo desea. Dichas declaraciones podrían igualmente suministrarse en fecha posterior durante la fase internacional de la tramitación de la solicitud internacional o al comienzo de la tramitación en las Oficinas designadas. Independientemente de cuándo se suministren, si un solicitante proporciona dichas declaraciones normalizadas, entonces, de conformidad con la propuesta de Regla 51*bis*.1.*abis*) del PCT, un Estado contratante del PCT no podría volver a exigir las y únicamente podría exigir otras pruebas en caso de que existiera una duda razonable respecto de la integridad o veracidad de la declaración. Si la Asamblea del PCT adoptara este enfoque, resultaría similar al que figura en el proyecto de PLT.

### Modificaciones sugeridas al PLT

9. El Anexo del presente documento contiene sugerencias de la Oficina Internacional para el Artículo 5.1), 2) y 6) del proyecto de PLT. Estas disposiciones sugeridas también figuran en el documento SCP/3/7.

10. Se considera que el Artículo 5.1) del proyecto de PLT en su actual redacción ya incorpora por referencia el sistema para las declaraciones en virtud de la Regla 4.1 del PCT que se menciona en el párrafo 8. Sin embargo, puede que éste no sea el caso respecto de los documentos que podrá exigir la legislación nacional en virtud del Artículo 27.2)ii). Por tanto, se sugiere añadir un nuevo punto ii) al Artículo 5.1) del proyecto de PLT a fin de abarcar asimismo estos elementos. Además, se sugiere remitirse, en el Artículo 5.2) del proyecto de PLT, al contenido obligatorio y facultativo del Formulario de petitorio previsto en el PCT. En consecuencia, no habría necesidad de especificar las disposiciones del PCT relativas a la forma o al contenido de la solicitud internacional incorporadas por referencia en el Artículo 5.1) del proyecto de PLT ni de establecer ninguna disposición respecto de los requisitos adicionales permitidos en virtud del Artículo 5.1), puesto que todos los requisitos pertinentes previstos en el PCT estarían incorporados por referencia en el PLT.

11. En cuanto al punto ii) del párrafo 2) anterior, de conformidad con el Artículo 5.6) del proyecto de PLT, una Parte Contratante únicamente podrá exigir que se presenten pruebas en el caso de que exista una duda razonable. Las modificaciones sugeridas del Artículo 5.1) del proyecto de PLT exigirían la modificación del párrafo 6) a fin de permitir que las Partes Contratantes exijan pruebas, cuando tengan dudas razonables, en los casos abarcados por los párrafos 1) y 2) del Artículo 5 del proyecto de PLT.

### Exclusión expresa de cuestiones sustantivas del proyecto de Tratado

12. El Artículo 5.1)c) del proyecto de PLT se inspira en el Artículo 27.5) del PCT y se incluye a los efectos de claridad y para despejar las dudas. Como el enfoque sugerido no establecería una lista de disposiciones consideradas como constituyentes de la forma o el contenido de una solicitud internacional incorporada por referencia en el PLT, resulta apropiado, como en el caso del Artículo 27.5) del PCT, mencionar específicamente que no están cubiertos los requisitos sustantivos de patentabilidad.

### Formulario de petitorio común para las solicitudes nacionales e internacionales

13. Las sugerencias anteriores hacen posible una medida aún más avanzada, que se hizo patente durante el examen que efectuó la Oficina Internacional de la interfaz PLT-PCT, como objetivo final del enlace entre el PLT y el PCT, es decir, la utilización de un Formulario de petitorio único para las solicitudes nacionales e internacionales.

14. Esto podría obtenerse mediante modificaciones relativamente secundarias del proyecto de PLT, por ejemplo, modificando el Artículo 5.2)b) del proyecto de PLT a fin de permitir que los solicitantes también utilicen el Formulario de petitorio del PCT para la presentación de solicitudes nacionales en los dos casos siguientes: i) si ese Formulario de petitorio va acompañado de una indicación en el sentido de que la solicitud ha de tratarse como una solicitud nacional o ii) si, en el futuro, el PCT establece un Formulario de petitorio que

contenga una indicación en el sentido de que la solicitud ha de tratarse como una solicitud nacional. Por supuesto la opción ii) exigiría algunas modificaciones del Reglamento del PCT.

15. La Oficina Internacional considera que el establecimiento de disposiciones para poder efectuar una solicitud común para el PCT y la presentación nacional conllevaría unas ventajas significativas para los solicitantes y que se inspiraría en el principio aceptado por el SCP, a saber, que el proyecto de PLT debería basarse en una estrecha conexión con el PCT.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Modificación sugerida del Artículo 5.1), 2) y 6) del proyecto de PLT

*Artículo 5*

*Solicitud*

1) [*Forma o contenido de la solicitud*] a) Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 6), ninguna~~Ninguna~~ Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud diferente o adicional a los requisitos relativos a la forma o al contenido:

i) que esté previsto respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

~~, salvo disposición en contrario contenida en el presente Tratado o prescrita en el Reglamento, quedando entendido que~~

ii) que, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pueda estar contemplado en la legislación nacional una vez comenzada la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), una Parte Contratante tendrá libertad para prever requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los requisitos aplicables en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo debería interpretarse en el sentido de que se prevé algo que limitaría la libertad de una Parte Contratante para prever las condiciones de fondo que desee.

2) [*Formulario o formato de petitorio*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que el contenido de una solicitud que corresponda con el contenido ~~obligatorio~~ del petitorio de una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, sea presentado en un formulario prescrito por esa Parte Contratante.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 7.1), una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido mencionado en el apartado a):

i) en un formulario de petitorio, ~~presentado en papel~~, si dicho formulario de petitorio corresponde al Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes con cualquier modificación prescrita en el Reglamento;

ii) en un Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, si dicho Formulario de petitorio va acompañado de una indicación a los efectos de que el solicitante desea que se trate la solicitud como una solicitud nacional;

iii) en un Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes que contenga una indicación a los efectos de que el solicitante desea que se trate la solicitud como una solicitud nacional, si tal Formulario de petitorio está disponible en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado a), y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 7.1), una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido mencionado en el apartado a) en un formato, si dicho formato corresponde al Formato Internacional Tipo de petitorio prescrito en el Reglamento.

...

6) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a su Oficina durante la tramitación de la solicitud únicamente cuando esa Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier cuestión ~~contenida en el Formulario o formato de petitorio~~ mencionada en ~~el párrafo 2)~~ los párrafos 1) y 2), o en una declaración de prioridad, o de la exactitud de cualquier traducción ~~exigida~~ mencionada en virtud del párrafo 3) o 5).

[Fin del Anexo y del documento]