

OMPI



SCP/3/5
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 8 de julio 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

DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

Documento preparado por la Oficina Internacional

Introducción

1. Durante la segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en el documento SCP/2/11, la Delegación del Reino Unido propuso que para garantizar el acceso de terceros a las copias de los documentos de prioridad durante la vida útil de una patente, debería modificarse el Artículo 5.5)a) del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) para que su texto sea el siguiente:

“5) [*Documento de prioridad*] a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, una Parte Contratante podrá exigir que se presente a la Oficina una copia de la solicitud anterior, dentro del plazo prescrito en el Reglamento.

abis) Cuando una Parte Contratante no exija la presentación de una copia de una solicitud anterior de conformidad con el párrafo 5)a) antes mencionado y si, después de expirados 18 meses a partir de la fecha de prioridad reivindicada no se ha presentado en su Oficina ninguna copia de la solicitud anterior, esa Oficina deberá notificar a la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior de la existencia de la solicitud posterior, y la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior deberá:

i) bien conservar una copia de la solicitud anterior durante [30] años contados a partir de su fecha de presentación y, previa demostración de que se ha publicado la solicitud posterior, suministrar copias de la solicitud anterior a terceros, a petición de éstos;

ii) bien presentar una copia de la solicitud anterior a un depositario de documentos acreditado, quien, previa demostración de que la solicitud posterior ha sido publicada, suministrará copias de la solicitud anterior a terceros, a petición de éstos.”

2. En el párrafo 59 del documento SCP/2/13 figura el resumen siguiente del debate relativo a la presente propuesta:

“La Presidencia resumió los debates indicando que reflejaban el apoyo general a la idea de que los documentos de prioridad estuvieran a disposición de terceros durante toda la vida útil de la patente que reivindicaba la prioridad, y que los terceros no deberían tener que recurrir a los solicitantes o titulares para obtener copias del documento original. Una posible solución sería mantener copias de los documentos de prioridad en una biblioteca digital. Se convino en que esta cuestión debe ser referida a la Oficina Internacional para estudio adicional, con la opción de examinar las propuestas a través de un foro electrónico.”

Análisis

3. En vista del debate celebrado en la segunda sesión del SCP, resulta evidente que el procedimiento en cuestión debería satisfacer los requisitos fundamentales siguientes:

- i) debería garantizar la disponibilidad de los documentos de prioridad para terceros a partir de una fuente oficial, durante toda la vida útil de una patente;
- ii) no debería representar costos ni cargas significativos para las Oficinas;
- iii) debería ponerse en práctica eficaz y rápidamente en muchos países.

4. Por lo que respecta al requisito i) expuesto más arriba, tal como se señaló durante el debate en la segunda sesión del SCP, la propuesta actual del documento SCP/2/11 no aborda la cuestión de si se permite a una Parte Contratante que hubiese recibido una copia de un documento de prioridad suministrar copias a terceros. Aparentemente, en este contexto la propuesta podría examinarse en mayor detalle.

5. Por lo que respecta al requisito ii), más arriba, durante la segunda sesión del SCP algunas delegaciones consideraron que cualquier obligación de una Oficina de ponerse en comunicación con otra podría representar una carga para las Oficinas. Otra delegación señaló que conservar todos los documentos de prioridad durante 30 años resultaría una carga para las Oficinas.

6. La propuesta de la Presidencia respecto de una solución basada en conservar las copias de los documentos de prioridad en una biblioteca digital impondría una carga mínima a las Oficinas. El Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) ya está examinando la creación de una Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual (BDPI). En primer lugar, se prevé que la BDPI permitiría a las oficinas de propiedad intelectual intercambiar las

copias electrónicas de los archivos administrativos, tales como los documentos de prioridad, en un entorno seguro de red. Será necesario que las oficinas interesadas y la Oficina Internacional de la OMPI pongan en marcha un proyecto piloto para estudiar las cuestiones jurídicas, administrativas y técnicas, una vez que el SCIT adopte las normas para el intercambio en línea de los expedientes administrativos (incluidos los expedientes no publicados) y para compartir dichos expedientes en la BDPI. Se prevé que se aprobarán esas normas en la próxima sesión del SCIT, en diciembre de 1999. Para el intercambio en línea de dichos expedientes son necesarias unas soluciones técnicas sólidas que satisfagan las exigencias relativas a la integridad de los datos, la autenticación y la seguridad de los datos. En el esquema actual, el acceso a una copia electrónica de los documentos de prioridad queda limitada a las oficinas de patente que adopten las normas concertadas y la política en materia de seguridad. Tras la puesta en marcha de un mecanismo internacional para el intercambio electrónico y para compartir los documentos de prioridad entre las oficinas de patente que participen en la BDPI, la comunidad del ámbito de las patentes podrá prever extender el acceso a todo tercero autorizado. De momento, sin conocer el resultado del primer proyecto piloto, parece prematuro examinar en qué medida podría extenderse el acceso y qué esquema comercial debería explorarse.

7. Otra cuestión es la relativa a si un mecanismo que garantice el acceso a las copias de los documentos de prioridad se establecería en el marco del PLT o de otras formas de establecimiento de normas. Debería examinarse esta cuestión teniendo en cuenta la puesta en práctica eficaz y rápida por muchos países, tal como se describe en el párrafo 3, más arriba. De incluirse dicho mecanismo en el proyecto de PLT, su puesta en práctica tendría efecto únicamente si todos los países interesados fuesen Parte en el PLT. Un enfoque alternativo podría consistir en remitir la cuestión con una recomendación a la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, para su adopción. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ya propuso este tipo de solución respecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas. En forma alternativa, podría preverse un Memorándum de Entendimiento o un instrumento similar que las Oficinas interesadas podrían firmar.

Sugerencia

8. Por lo tanto, se sugiere que el SCP examine en mayor detalle y como un tema independiente, al margen de los debates relativos al proyecto de PLT un mecanismo que garantice el acceso de terceros a los documentos de prioridad mediante la utilización, por ejemplo de la BDPI. Asimismo, debería tenerse en cuenta el debate en curso en el marco del SCIT para la creación de una BDPI.

[Fin del documento]