

OMPI



A/42/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de junio de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

Cuadragésima segunda serie de reuniones
Ginebra, 25 de septiembre a 3 de octubre de 2006

ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

Documento preparado por la Secretaría

RESUMEN

1. Se ha invitado a las Asambleas de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT) a aprobar una resolución en la que se autorice el establecimiento de un servicio de acceso digital a documentos prioritarios. Con la creación de dicho servicio se respondería así a lo que se formuló en una declaración concertada de la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, en la que se instó encarecidamente a la OMPI a acelerar la labor de crear un sistema de biblioteca digital para el acceso a documentos de prioridad.
2. Dicho servicio tendría por finalidad promover una gestión simplificada de los documentos de prioridad, lo que iría en beneficio de las oficinas de patentes y los solicitantes de patentes, se traduciría en importantes ahorros financieros y de otros recursos, y ofrecería posibilidades similares a las que ya se ofrecen en el caso de los documentos de prioridad que se presentan con solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La participación en el servicio sería voluntaria, tanto para las oficinas de patentes como para los solicitantes.

3. Con el servicio se establecerían un marco y procedimientos administrativos para que los documentos de prioridad puedan ser objeto de acceso en una biblioteca digital a los fines de cumplir los requisitos nacionales y regionales en lo que respecta al suministro de documentos de prioridad. Con ese fin se aprovecharían los sistemas automatizados ya existentes que utiliza la Oficina Internacional para los documentos de prioridad que se presentan con arreglo al PCT, añadiendo los elementos que sean necesarios para la adaptación a la presentación de solicitudes en virtud del Convenio de París.

4. Además, las oficinas en donde se efectuó la primera presentación de solicitud podrán beneficiarse del servicio, en el sentido de que tendrán que realizar un número menor de copias de documentos de prioridad. A su vez, las oficinas en las que se lleve a cabo la segunda presentación tendrán menos trabajo de gestión y almacenamiento de documentos de prioridad y de toma de medidas administrativas en los casos en los que los solicitantes no hayan suministrado documentos de prioridad. En relación con las oficinas de segunda presentación, los solicitantes podrán hacer una única referencia a un documento de prioridad que conste en una biblioteca digital, en vez de tener que obtener un gran número de documentos de prioridad y suministrarlos a todas las oficinas en las que realicen una segunda presentación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

5. El servicio de acceso digital propuesto funcionaría sobre la base de disposiciones marco que habría de establecer la Oficina Internacional tras una serie de consultas y creando un grupo de trabajo especial que se ocupe de esa cuestión. Cabe prever que en las disposiciones marco que se elaborarían a ese respecto se contemplarían, como mínimo, las siguientes cuestiones principales:

a) el establecimiento y el funcionamiento del servicio, a cargo de la Oficina Internacional;

b) procedimientos para incorporar documentos de prioridad en una biblioteca digital a los fines del funcionamiento del servicio, documentos que se reciban, ya sea de la oficina de patentes que los haya emitido ya sea del propio solicitante, o para obtener acceso a documentos de prioridad disponibles en otras bibliotecas digitales que se den por válidas a los fines del funcionamiento del servicio;

c) validación por las oficinas de patentes participantes de los documentos de prioridad accesibles con arreglo al servicio;

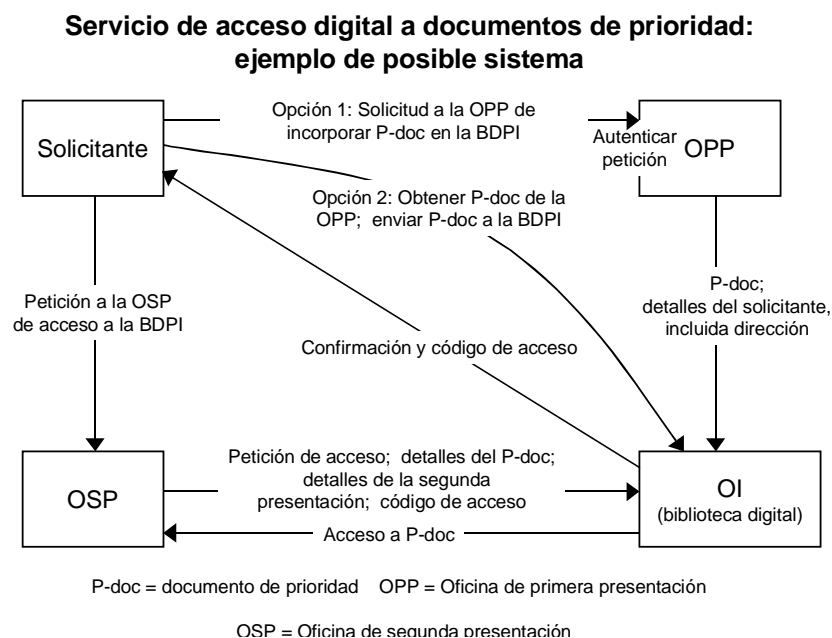
d) establecimiento de un mecanismo adecuado de autenticación a fin de velar por la confidencialidad de documentos de prioridad no publicados, de modo que sólo se otorgue acceso a las oficinas previa autorización del solicitante (por ejemplo, utilizando un código especial de acceso que se asigne a cada documento de prioridad almacenado a los fines del servicio); cabe recordar que, por lo general, los documentos de prioridad todavía no están publicados en el momento en el que la oficina ante la cual se ha presentado la solicitud ulterior en la que se reivindica la prioridad solicita una copia de dichos documentos;

e) la concertación de acuerdos entre la Oficina Internacional y las oficinas de patentes que deseen participar en el servicio, ya sea en tanto que oficinas que expiden documentos de prioridad (“oficinas de primera presentación”) o en tanto que oficinas que tengan derecho y deseen tener acceso a documentos de prioridad con arreglo al servicio (“oficinas de segunda presentación”) o, en una y otra calidad, si una oficina declara que aplica las disposiciones marco.

6. Para el funcionamiento del servicio habría de partirse del acuerdo al que llegaron las Asambleas en 2004 en relación con la certificación de documentos de prioridad (véase el párrafo 15 del presente documento así como la parte E del Anexo II del mismo). De ahí que incumbiría a las oficinas en las que se realice la primera presentación decidir la índole de certificación que aplicarían en el suministro de los documentos de prioridad originales que se incorporen con arreglo al servicio. En las disposiciones marco debería estipularse que las oficinas en las que se realice la segunda presentación y que participen en el nuevo servicio deberán aceptar copias simples de dichos documentos a las que tengan acceso mediante el servicio. Cabe señalar que la aceptación de copias simples de documentos de prioridad certificados es ya un elemento consagrado de los procedimientos relativos al PCT (véase el párrafo 16 del presente documento).

7. Aunque, en términos generales, el servicio funcionaría sobre la base de documentos de prioridad remitidos y objeto de acceso por medios electrónicos, también quedaría a disposición de las oficinas que no tengan los medios necesarios para el acceso a los documentos por medios electrónicos. Los documentos de prioridad presentados en papel serían escaneados por la Oficina Internacional a fin de incorporarlos en la biblioteca digital. Además, la Oficina Internacional ofrecería acceso a copias en papel a las oficinas que precisen un número limitado de documentos de prioridad, en la medida en que los sistemas de dichas oficinas no estén equipados para el acceso electrónico.

8. En el proyecto de disposiciones marco que consta en el Anexo I y en el siguiente diagrama se ilustran con mayor detalle las posibles características de dicho servicio. Ahora bien, es posible que los elementos definitivos del sistema difieran de los que se exponen a continuación, en función de los resultados de las consultas propuestas con el Grupo de Trabajo.



9. En el proyecto de disposiciones marco que consta en el Anexo I no se abarca la cuestión del cobro de tasas por las oficinas de patentes y la Oficina Internacional, cuestión que sin duda será objeto de examen por el Grupo de Trabajo.

ANTECEDENTES

10. El derecho de prioridad, consagrado en el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es un aspecto central del sistema internacional de patentes. La reivindicación de prioridad de las solicitudes de patente debe hacerse valer adjuntando copias fidedignas de solicitudes anteriores en las que se reivindica la prioridad. Por lo general, y con arreglo a la legislación nacional y regional vigente, las oficinas de patentes exigen una copia certificada de dichas solicitudes (“documentos de prioridad”) como condición para el reconocimiento de derechos de prioridad, de conformidad con el Artículo 4 del Convenio de París (que se cita en la Parte A del Anexo II del presente documento).

11. Los medios que han venido utilizándose de suministrar y certificar en papel documentos de prioridad son complejos e ineficaces, tanto para las oficinas de patentes, que tienen que expedir, recibir y almacenar dichos documentos, como para los solicitantes, que tienen que encargarse de obtener y de transmitir múltiples copias de los mismos. En menester aprovechar en mucha mayor medida las modernas tecnologías de la información para el procesamiento de documentos de prioridad y para que los solicitantes puedan cumplir los requisitos que se estipulan en el Convenio de París.

12. El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) fue adoptado en el marco de una conferencia diplomática en 2000, entró en vigor el 28 de abril de 2005 y, en el momento de finalizar el presente documento, son partes en el mismo 14 Estados. En el PLT constan varias disposiciones en relación con las reivindicaciones de prioridad, a saber, el Artículo 6.5) y la Regla 4, que contempla específicamente los documentos de prioridad (véase la Parte B del Anexo II del presente documento). En dichas disposiciones se simplifican los trámites y procedimientos en gran medida, en particular, en la medida en que en ellas se vela por que las Partes Contratantes no puedan exigir que los solicitantes suministren copias (certificadas o no) de solicitudes anteriores si dichas solicitudes fueron presentadas ante las oficinas de dichas Partes Contratantes o estaban a disposición de dichas oficinas en una biblioteca digital que dichas oficinas den por válida con esos fines.

13. En la Conferencia Diplomática sobre el PLT se adoptó una declaración concertada en la que se instaba encarecidamente a la OMPI a acelerar el establecimiento de un sistema de biblioteca digital para documentos de prioridad, señalando que dicho sistema iría en beneficio de los titulares de patentes y terceros que precisen tener acceso a dichos documentos (Parte C del Anexo II del presente documento).

14. En lo que respecta a los documentos de prioridad, los trámites relativos a las solicitudes internacionales PCT se han simplificado considerablemente. En el Reglamento del PCT se contempla una serie de posibilidades para la obtención, el suministro y el almacenamiento de documentos de prioridad, un medio directo de suministrar copias a las oficinas designadas y terceros y procedimientos simplificados para la validación por las oficinas designadas. De conformidad con los procedimientos relativos al PCT, que se explican con mayor detenimiento en los párrafos 16 a 18 del presente documento (y también en la Parte D del Anexo II del presente documento), la Oficina Internacional hace las veces de depósito central de documentos de prioridad en relación con las solicitudes.

15. En 2004, las Asambleas de la Unión de París y la Unión del PCT llegaron a un acuerdo en relación con la certificación de documentos de prioridad en aras de una mayor certidumbre con respecto al uso cada vez mayor de medios electrónicos para el suministro, el almacenamiento y la difusión de documentos de prioridad (véase la Parte E del Anexo II del presente documento). Conforme a dicho acuerdo, y cuando proceda, deben aplicarse procedimientos simplificados para la certificación de documentos de prioridad disponibles en las bibliotecas digitales.

PROCEDIMIENTOS DEL PCT RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

16. Como ya se ha mencionado, el nuevo servicio funcionaría sobre la base de procedimientos ya existentes con arreglo al PCT, en los que se contempla una gestión simplificada, menos onerosa y menos dependiente de recursos en relación con los documentos de prioridad que se presentan junto con las solicitudes PCT. A continuación se describen las características generales de dichos procedimientos (para más información sobre condiciones y requisitos, por ejemplo, en materia de plazos, cabe remitirse a la Regla 17 del PCT, que consta en la Parte D del Anexo II del presente documento):

a) el original de cada documento de prioridad (es decir, un único original certificado) es almacenado por la Oficina Internacional;

b) una vez publicada la solicitud internacional en la que se reivindica la prioridad, la Oficina Internacional pone a disposición de las oficinas designadas y de terceros copias del documento de prioridad;

c) las oficinas designadas tienen la obligación de aceptar dichas copias (es decir, copias simples del original certificado) de la Oficina Internacional a los fines de la fase nacional y no están autorizadas a pedir a los solicitantes que proporcionen copias;

d) el solicitante dispone de varias opciones en cuanto a la forma de cumplir los requisitos que se estipulan en el PCT para el suministro de documentos de prioridad:

i) el solicitante podrá solicitar el documento de prioridad a la oficina que lo haya expedido y suministrarlo a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional;

ii) si la oficina nacional o regional ante la que se presentó la solicitud de prioridad es la oficina que hace las veces de Oficina receptora con arreglo al PCT, en lugar de tener que obtener el documento de prioridad de la oficina en cuestión y transmitirlo a la Oficina Internacional, el solicitante podrá solicitar a la oficina que transmita dicho documento a la Oficina Internacional;

iii) en la medida en que el documento de prioridad esté disponible en una biblioteca digital de conformidad con las Instrucciones Administrativas del PCT, el solicitante tendrá también derecho a pedir a la Oficina receptora o la Oficina Internacional la obtención de una copia de dicha biblioteca.

17. En la actualidad, la Oficina Internacional almacena en formato electrónico todo documento de prioridad que se haya presentado en relación con nuevas solicitudes PCT, independientemente de que se reciban ya en ese formato o se reciban en papel y sean ulteriormente objeto de escaneo. Los documentos de prioridad que soliciten las oficinas designadas a los fines de la fase nacional pueden pedirse a la Oficina Internacional, que los pondrá a disposición en formato electrónico utilizando el sistema PCT COR (sistema de comunicación previa petición).

18. A continuación se ofrece una serie de estadísticas que permiten apreciar la medida en que la Oficina Internacional aplica procedimientos automatizados para la tramitación de documentos de prioridad con arreglo al PCT. En 2005 se presentaron cerca de 134.000 solicitudes PCT, 93% de las cuales contenían reivindicaciones de prioridad. En 2005 también se suministraron o transmitieron a la Oficina Internacional alrededor de 155.000 documentos de prioridad, 30% de los cuales fueron suministrados directamente por el solicitante, y el 70% fue transmitido por la Oficina receptora, ya sea en papel (38%) o por medios electrónicos (32%). Ese mismo año, la Oficina Internacional respondió a cerca de 1.400.000 peticiones presentadas por oficinas designadas en relación con copias de documentos de prioridad, 99% de los cuales fueron suministrados por medios electrónicos en medios físicos, el 0,5% se suministró en copias en papel y otro 0,5% fue transmitido en línea, recurriendo para ello al sistema PCT EDI (servicio de intercambio electrónico de datos del PCT)¹.

19. Hoy se ha llegado a un acuerdo (en el momento de finalizar el presente documento) con cuatro Oficinas receptoras, en lo que respecta a la totalidad o parte de los documentos de prioridad que dichas oficinas expiden conforme a la Regla 17 del PCT, en el sentido de que dichos documentos sean transmitidos a la Oficina Internacional por medios electrónicos; juntas, dichas oficinas representan cerca del 58% del total de presentación de solicitudes PCT. La Oficina Internacional no escatima esfuerzos para fomentar la participación de un mayor número de oficinas en sistemas de intercambio de documentos por medios electrónicos.

BIBLIOTECAS DIGITALES

20. Como ya se ha mencionado, tanto en el PLT como en el PCT figuran disposiciones cuya finalidad es eximir a los solicitantes de la obligación de suministrar documentos de prioridad que ya están a disposición en bibliotecas digitales. En el PLT se estipula que el acceso a los documentos de prioridad en una biblioteca digital debe realizarse de conformidad con las Instrucciones Administrativas del PCT. La exención de que gozan los solicitantes con arreglo al PCT se aplica al suministro de documentos de prioridad tanto en la fase internacional como en la fase nacional (Regla 17.1 (b-bis) y 17.1.d) del PCT).

21. En la actualidad están en curso consultas encaminadas a modificar las Instrucciones Administrativas del PCT para que se reconozcan las bibliotecas digitales a los fines de dichas disposiciones del Reglamento del PCT. Cabe también prever la necesidad de modificar dichas instrucciones de modo que se reconozca también la validez de la biblioteca digital que se mantenga con arreglo al nuevo servicio propuesto.

¹ No se dispone de estadísticas en cuanto otros medios posibles de consultar y descargar documentos de prioridad en el sitio Web de la OMPI.

22. Las posibilidades que ofrecería el nuevo servicio a las oficinas de patentes dependerían del grado de automatización de unas y otras oficinas. Las oficinas que no cuenten con bibliotecas digitales de documentos tendrían la posibilidad de suministrar documentos de prioridad a fin de que sean incorporados en la biblioteca digital creada por la Oficina Internacional a los fines del funcionamiento del servicio. En lo que respecta a las oficinas que ya tienen o que prevén establecer en el futuro bibliotecas digitales de documentos de prioridad, cabe prever que el acceso se llevaría a cabo por medio de enlaces a esas bibliotecas digitales a fin de evitar una duplicación innecesaria de documentos de prioridad. Es evidente que en los sistemas técnicos que se conciben con ese fin tendrán que tenerse en cuenta esas dos posibilidades.

APLICACIÓN: CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS Y DE RECURSOS

23. Con miras a minimizar la inversión inicial que entraña el servicio de acceso digital propuesto en relación con los documentos de prioridad, se propone empezar por adoptar una estructura técnica sencilla en la Oficina Internacional que se base en sistemas e infraestructuras ya existentes de T.I. Ahora bien, cabe prever que a medida que se vaya adquiriendo experiencia y que aumente el uso del sistema será necesario proceder a nuevas inversiones en la estructura técnica a fin de actualizar el servicio.

24. Entre los elementos de la infraestructura de que ya dispone la Oficina Internacional y que podrían ser aprovechados para la creación del servicio de acceso digital a documentos de prioridad están los sistemas PCT COR y PCT EDI. Como ya se ha mencionado, el sistema PCT COR se utiliza para recibir y almacenar documentos de prioridad (antes de que se publique la solicitud PCT en la que se reivindica la prioridad) y para distribuir documentos de prioridad (una vez publicada la solicitud PCT). Se ha propuesto ampliar esos sistemas de modo que puedan abarcar los documentos de prioridad con arreglo al nuevo servicio. Además, el sistema PCT EDI es un mecanismo de transmisión seguro que ya se utiliza para el intercambio de documentos de prioridad entre oficinas de patentes y la Oficina Internacional.

25. La Oficina Internacional se ha comprometido ya a realizar las inversiones necesarias para adaptar el sistema PCT COR de modo que sea compatible con los sistemas de interfaz de acceso a documentos de las Oficinas de la Cooperación Trilateral (TDA), establecidos por la Oficina de Patentes del Japón, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes, y estaría dispuesta a ampliar dichas inversiones para velar por dicha compatibilidad con el nuevo servicio propuesto.

26. Dado que la mayor parte de la estructura técnica necesaria para un sistema inicial ya está disponible, la mayor parte de las inversiones iniciales podrían ser absorbidas por la Oficina Internacional, concretamente, recurriendo a programadores que adapten los sistemas existentes y se ocupen de analizar, seleccionar y poner en práctica las distintas posibilidades de autenticación que existen.

GRUPO DE TRABAJO

27. Se propone que el Grupo de Trabajo Especial al que se hace alusión en el párrafo 5 del presente documento esté abierto a la participación de todos los Estados y observadores que estén facultados para participar en las sesiones de la Asamblea de la Unión de París. Se convocaría, a ese respecto, una sesión del Grupo de Trabajo a principios de 2007, estableciéndose antes de dicha reunión un foro electrónico en el sitio Web de la OMPI, concretamente, para ir avanzando en la redacción de las disposiciones marco, tomando por punto de partida el proyecto que consta en el Anexo I del presente documento a fin de someterlo a examen del Grupo de Trabajo en su reunión.

28. Se invita a la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes y a la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Asamblea de la Unión PCT) a:

a) aprobar la creación por la Oficina Internacional de un servicio de acceso digital a documentos de prioridad, en la forma expuesta en el presente documento;

b) aprobar la convocatoria a principios de 2007 de un grupo de trabajo especial en la forma propuesta en los párrafos 5 y 27 del presente documento, a fin de que examine toda cuestión relacionada con la creación del servicio y de que formule las debidas recomendaciones a la Oficina Internacional;

c) invitar a la Oficina Internacional a tener en cuenta las recomendaciones que formule dicho grupo de trabajo;

d) recomendar a las oficinas de patentes a participar en el servicio de acceso digital.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

PROYECTO DE DISPOSICIONES MARCO DEL SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A DOCUMENTOS DE PRIORIDAD²

ÍNDICE

Preámbulo	
Artículo 1	Expresiones abreviadas
Artículo 2	Servicio de Acceso Digital
Artículo 3	Documentos de prioridad almacenados en bibliotecas digitales
Artículo 4	Acceso a documentos de prioridad
Artículo 5	Validación de documentos de prioridad accesibles mediante el Servicio de Acceso Digital
Artículo 6	Traducción de documentos de prioridad
Artículo 7	Modificaciones; Funcionamiento; Grupo Consultivo; Notificaciones

Preámbulo

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con la decisión tomada el [fecha] por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Asamblea de la Unión PCT),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes en lo que respecta a las declaraciones de prioridad y los documentos de prioridad,

Teniendo presente la declaración concertada de la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, en la que se insta encarecidamente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital para los documentos de prioridad,

Teniendo también presente el acuerdo al que llegaron las Asambleas de la Unión de París y de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) el 5 de octubre de 2004, en relación con la certificación de documentos de prioridad suministrados, almacenados y difundidos por medios electrónicos,

Establece las siguientes disposiciones marco en relación con un servicio de acceso digital a documentos de prioridad.

² Se trata de un primer proyecto de índole ilustrativa. La forma definitiva que adopten las disposiciones marco quedaría ultimada tras examen de un Grupo de Trabajo Especial (véanse los párrafos 5 y 8 del presente documentos).

Artículo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos de las presentes disposiciones:

- i) se entenderá por “Convenio de París”, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- ii) se entenderá por “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
- iii) se entenderá por “oficina de patentes” toda autoridad a quien incumba la concesión de patentes o la tramitación de solicitudes de patente por un Estado parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI o por una organización intergubernamental en la que al menos uno de los Estados miembros sea parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI;
- iv) se entenderá por “legislación aplicable”, en relación con un Estado, la legislación de dicho Estado; en relación con una organización intergubernamental, las normas jurídicas por las que se rija dicha organización intergubernamental; y en relación con las oficinas de patentes, la normativa jurídica por la que se rijan dichas oficinas;
- v) se entenderá por “solicitud de patente”, toda solicitud de patente o de registro de modelo de utilidad;
- vi) se entenderá por “solicitante”, en relación con una solicitud de patentes, toda persona que conste en calidad de solicitante en los archivos de la oficina de patentes ante la cual se haya presentado la solicitud, así como todo representante de dicho solicitante reconocido como tal con arreglo a la legislación aplicable;
- vii) se entenderá por “certificado”, la certificación a los fines del Artículo 4D del Convenio de París, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado el 5 de octubre de 2004 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea de la Unión Internacional para la Cooperación en materia de Patentes (Asamblea de la Unión PCT);
- viii) se entenderá por “documento de prioridad”, en relación con una declaración de prioridad de una solicitud de patentes, una copia certificada de la solicitud anteriormente presentada que constituya la base de dicha declaración;
- ix) se entenderá por “servicio de acceso digital”, el servicio de acceso digital a documentos de prioridad mencionado en el Artículo 2;
- x) se entenderá por “código de autorización de acceso”, en relación con documentos de prioridad almacenados con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3, el código contemplado en el Artículo 4.1)³.

³ Véase nota 4 del presente Anexo.

Artículo 2
Servicio de Acceso Digital

La Oficina Internacional establecerá y administrará un servicio de acceso digital a documentos de prioridad conforme a lo dispuesto en las presentes disposiciones.

Artículo 3
Documentos de prioridad almacenados en bibliotecas digitales

1) A los fines de ofrecer acceso mediante el Servicio de Acceso Digital, la Oficina Internacional almacenará en una biblioteca digital:

i) copias certificadas de solicitudes de patente presentadas, a petición del solicitante, a la Oficina Internacional, por una oficina de patentes con la que la Oficina Internacional haya llegado a un arreglo a los fines del presente artículo;

ii) copias certificadas de solicitudes de patente presentadas por los solicitantes a la Oficina Internacional;

2) A los fines del Servicio de Acceso Digital, la Oficina Internacional podrá dar también por válidas otras bibliotecas digitales que la que se menciona en el párrafo 1), en las que se almacenen documentos de prioridad.

Artículo 4
Acceso a documentos de prioridad

1) La Oficina Internacional establecerá un código de autorización de acceso en relación con cada documento de prioridad que sea susceptible de acceso mediante el Servicio de Acceso Digital y enviará una notificación al solicitante informándole del código y de la disponibilidad del documento de prioridad mediante el Servicio⁴.

2) Mediante el Servicio de Acceso Digital, la Oficina Internacional dará acceso a documentos de prioridad a:

i) las oficinas de patentes que hayan efectuado una declaración con arreglo al Artículo 5.1), previa recepción de una petición de dicha oficina de conformidad con el párrafo 3) del presente Artículo;

ii) la oficina de patentes ante la cual se haya presentado la solicitud de patente de que se trate;

iii) al solicitante.

⁴ El código de autorización de acceso que se contempla en el presente proyecto constituye un ejemplo de mecanismo de autenticación pero, tras un examen detenido en esa esfera, puede ser objeto de sustitución en las disposiciones marco por otros medios de velar por que el solicitante tenga acceso autorizado a documentos de prioridad no publicados (véase el párrafo 5.d) del cuerpo del presente documento).

3) En la petición a la que se hace referencia en el párrafo 2)i) constará la solicitud de patente que contenga la reivindicación de prioridad y el documento de prioridad, y una declaración del solicitante en la que dé su autorización para el acceso, y se especificará el código de autorización de acceso.

4) La Oficina Internacional pondrá a disposición del público documentos de prioridad mediante el Servicio de Acceso Digital:

- i) a petición del solicitante;
- ii) si la oficina de patentes que haya expedido el documento de prioridad informa a la Oficina Internacional de que el documento ha pasado a disposición del público con arreglo a la legislación aplicable;
- iii) si el documento de prioridad pasa a estar a disposición del público en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

5) La Oficina Internacional llevará una relación de todo acceso a documentos de prioridad que se obtenga conforme a lo dispuesto en el párrafo 2).

6) La Oficina Internacional no autorizará el acceso a documentos de prioridad almacenados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 ni suministrará códigos de autorización de acceso salvo en los casos contemplados en dicho artículo.

7) El solicitante podrá pedir que se dé por bueno el acceso a un documento de prioridad mediante el Servicio de Acceso Digital a los fines de las disposiciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes relativas a la disponibilidad de documentos de prioridad.

Artículo 5
Validación de documentos de prioridad accesibles
mediante el Servicio de Acceso Digital

1) En un acuerdo concertado con la Oficina Internacional a los fines del presente Artículo, las oficinas de patentes podrán declarar que aplican las disposiciones del párrafo 2) del presente Artículo.

2) A los fines del párrafo 1):

- i) cuando un documento de prioridad pueda ser objeto de acceso por una oficina de patentes en la fecha que proceda mediante el Servicio de Acceso Digital, se considerarán cumplidos los requisitos estipulados en el Artículo 4D.3) del Convenio de París;
- ii) cuando, a pesar de haberse procedido a una notificación con arreglo al Artículo 4.1) de las presentes disposiciones, un documento de prioridad no pueda ser objeto de acceso por la oficina de patentes en la fecha que proceda, la oficina invitará al solicitante a suministrarle el documento de prioridad dentro de un plazo razonable teniendo en cuenta las circunstancias de que se trate;

iii) cuando, antes de que expire ese plazo, el documento de prioridad pueda ser objeto de acceso por la oficina mediante el Servicio de Acceso Digital o cuando el solicitante suministre el documento de prioridad a dicha oficina, se considerarán cumplidos los requisitos mencionados en el inciso i).

3) La Oficina Internacional tomará todas las medidas necesarias a fin de velar por la validación del Servicio de Acceso Digital a los fines de las disposiciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en relación con la disponibilidad de documentos de prioridad en las bibliotecas digitales⁵.

Artículo 6 *Traducción de documentos de prioridad*

Las presentes disposiciones se aplicarán *mutatis mutandis* a la traducción de documentos de prioridad que sean presentados por el solicitante a la Oficina Internacional a los fines de que puedan ser objeto de acceso mediante el Servicio de Acceso Digital.

Artículo 7 *Modificaciones; Funcionamiento;* *Grupo Consultivo; Notificaciones*

1) La Oficina Internacional podrá modificar las presentes disposiciones previa consulta con un grupo integrado por las oficinas de patentes que hayan efectuado las declaraciones contempladas en el Artículo 5, las oficinas de patentes con las que se haya llegado a un acuerdo con arreglo al Artículo 3.1)i) o 5.i) y con toda oficina de patentes que informe a la Oficina Internacional de su voluntad de participar en el Grupo.

2) Previa consulta con el Grupo Consultivo, la Oficina Internacional podrá establecer y modificar procedimientos que contribuyan al funcionamiento del Servicio de Acceso Digital⁶.

⁵ Véanse las Reglas 17.1.b-bis) y d) y 66.7.a) del Reglamento del PCT. La aplicación de dichas disposiciones exigiría la modificación de las Instrucciones Administrativas del PCT.

⁶ Entre los ejemplos de cuestiones acerca de las cuales pueden preverse procedimientos en materia de funcionamiento están: procedimientos relativos a la oficina de primera presentación, en el sentido de poner a disposición de la Oficina Internacional documentos de prioridad; detalles bibliográficos (entre otros, la dirección del solicitante) que la Oficina Internacional precise obtener de la oficina de primera presentación; detalles del funcionamiento del código de autorización de acceso u otro mecanismo de autenticación, lo que incluye una nueva expedición o sustitución de códigos perdidos o “difundidos por error”; detalles de la comunicación enviada al solicitante cuando se incorpore un documento de prioridad en la biblioteca digital del Servicio; la corrección de errores en la biblioteca digital; la autenticación de la identidad del solicitante; los archivos que deben mantenerse, en particular, en relación con el acceso a documentos de prioridad mediante el Servicio; el contenido de las peticiones de acceso; las normas técnicas necesarias a los fines de la fiabilidad y la compatibilidad; y detalles en cuanto a lo que deben abarcar los acuerdos contemplados en los Artículos 3 y 5; etcétera.

3) Incumbirá a la Oficina Internacional publicar, y notificar al Grupo Consultivo al respecto, información relativa al Servicio de Acceso Digital, en particular, los siguientes datos:

- i) modificaciones de las presentes disposiciones;
- ii) acuerdos mencionados en los Artículos 3.1) y 5.1);
- iii) bibliotecas digitales validadas por la Oficina Internacional con arreglo al Artículo 3.2);
- iv) el funcionamiento del servicio de acceso digital, en particular, los medios y condiciones para autorizar el acceso a documentos de prioridad con arreglo al Artículo 4;
- v) la relación que debe mantenerse de los documentos de prioridad accesibles mediante el Servicio y las condiciones de acceso a dicha relación;
- vi) el establecimiento y la modificación de los procedimientos de funcionamiento contemplados en el párrafo 2).

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

DISPOSICIONES DE TRATADOS Y DECISIONES DE LA OMPI Y OTROS ORGANISMOS EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

PARTE A. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 4

[A. a I. *Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad* – G. *Patentes: división de la solicitud*]

[...]

D. – 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) 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.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

[...]

PARTE B. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (PLT)

Artículo 6
Solicitud

[...]

5) [*Documento de prioridad*] Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, una Parte Contratante podrá exigir que se presente una copia de la solicitud anterior y una traducción, cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento.

[...]

REGLAMENTO DEL PLT

Regla 4
Disponibilidad de la solicitud anterior en virtud del Artículo 6.5) y la Regla 2.4)
o de la solicitud presentada anteriormente en virtud de la Regla 2.5)b)

1) [*Copia de la solicitud anterior en virtud del Artículo 6.5)*] Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), una Parte Contratante podrá exigir que se presente a la Oficina una copia de la solicitud anterior mencionada en el Artículo 6.5) dentro de un plazo que no será inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación de esa solicitud anterior o, cuando haya más de una de esas solicitudes anteriores, a partir de la fecha de presentación más antigua de esas solicitudes anteriores.

2) [*Certificación*] Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), una Parte Contratante podrá exigir que la copia mencionada en el párrafo 1) y la fecha de presentación de la solicitud anterior estén certificadas por la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior.

3) [*Disponibilidad de la solicitud anterior o de la solicitud presentada anteriormente*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir la presentación de una copia o de una copia certificada de la solicitud anterior, o una certificación de la fecha de presentación, como se menciona en los párrafos 1) y 2) y en la Regla 2.4), o una copia o copia certificada de la solicitud presentada anteriormente tal como se menciona en la Regla 2.5)b), cuando la solicitud anterior o la solicitud presentada anteriormente haya sido presentada en su propia Oficina o esté disponible para esa Oficina desde una biblioteca digital que sea aceptada por esa Oficina con tal fin.

4) [*Traducción*] Cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina y la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable, la Parte Contratante podrá exigir que, por invitación de la Oficina u otra autoridad competente, el solicitante presente una traducción de la solicitud anterior mencionada en el párrafo 1), dentro de un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de esa invitación y que no será inferior al plazo, de haberlo, aplicado en virtud de ese párrafo.

PARTE C. DECLARACIÓN CONCERTADA DE LA CONFERENCIA
DIPLOMÁTICA DEL PLT

[...]

3. Al adoptar los Artículos 6.5) y 13.3), así como las Reglas 4 y 14, la Conferencia Diplomática instó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital para los documentos de prioridad. Dicho sistema sería provechoso para los titulares de patentes y demás personas interesadas en consultar documentos de prioridad.

[...]

PARTE D. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Artículo 8
Reivindicación de prioridad

1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, de acuerdo con las prescripciones del Reglamento, que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en o para cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad presentada de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1), serán los que prevé el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

b) La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en o para un Estado contratante podrá designar a ese Estado. Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o varias solicitudes nacionales presentadas en o para un Estado designado, o la prioridad de una solicitud internacional que hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos producidos por la reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por su legislación nacional.

REGLAMENTO DEL PCT

Regla 17
Documento de prioridad

17.1 Obligación de presentar una copia de una solicitud nacional o internacional anterior

a) Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional anterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8, el solicitante deberá presentar a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora una copia de esa solicitud anterior, certificada conforme por la Administración en la que se presentó («documento de prioridad»), salvo que ya se hubiera presentado en la Oficina receptora con la solicitud internacional en la que se reivindica la prioridad y, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) y b-bis), antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, con la salvedad de que una copia de dicha solicitud anterior que sea recibida en la Oficina Internacional después del vencimiento de dicho plazo sea considerada como recibida en la Oficina el último día de dicho plazo si llega antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional.

b) Si el documento de prioridad es expedido por la Oficina receptora, en lugar de presentar ese documento, el solicitante podrá pedir a la Oficina receptora que lo prepare y lo transmita a la Oficina Internacional. La petición a este efecto deberá formularse a más tardar antes del vencimiento de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad y la Oficina receptora podrá someterlo al pago de una tasa.

b-*bis*) Si, conforme a las Instrucciones Administrativas, el documento de prioridad está accesible para la Oficina receptora o para la Oficina Internacional en una biblioteca digital, en lugar de entregar el documento de prioridad, el solicitante podrá, según el caso:

- i) pedir a la Oficina receptora que se procure el documento de prioridad en la biblioteca digital y lo transmita a la Oficina Internacional; o
- ii) pedir a la Oficina Internacional que se procure el documento de prioridad en la biblioteca digital.

Esta petición deberá formularse antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, y podrá estar sometido por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional al pago de una tasa.

c) Si no se han cumplido las condiciones de los tres párrafos anteriores, la Oficina designada, sin perjuicio de párrafo d), podrá no tener en cuenta la reivindicación de prioridad; no obstante, ninguna Oficina designada podrá decidir no tener en cuenta la reivindicación de prioridad antes de haber dado al solicitante la posibilidad de entregar el documento de prioridad en un plazo razonable, según el caso.

d) Ninguna Oficina designada podrá decidir no tener en cuenta la reivindicación de prioridad en virtud del párrafo c), si la solicitud anterior prevista en el párrafo a) se ha presentado en la Oficina en su calidad de Oficina nacional o si el documento de prioridad, conforme a las Instrucciones Administrativas, está accesible para la Oficina en una biblioteca digital.

17.2 Disponibilidad de copias

a) Cuando el solicitante haya cumplido lo dispuesto en la Regla 17.1.a), b) o b-*bis*), la Oficina Internacional, a petición expresa de la Oficina designada, proporcionará rápidamente, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, una copia del documento de prioridad a esa Oficina. Ninguna Oficina designada podrá pedir al propio solicitante que le proporcione una copia. El solicitante no estará obligado a proporcionar una traducción a la Oficina designada antes del vencimiento del plazo aplicable conforme al Artículo 22. Cuando conforme al Artículo 23.2), el solicitante formule una petición expresa a la Oficina designada antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, a petición expresa de esta Oficina, la Oficina Internacional proporcionará una copia del documento de prioridad a dicha Oficina tan pronto como lo reciba.

b) La Oficina Internacional no podrá poner a disposición del público las copias del documento de prioridad antes de la publicación internacional de la solicitud internacional.

c) Cuando la solicitud internacional haya sido publicada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21, la Oficina Internacional, previa petición y contra el reembolso del costo correspondiente, proporcionará una copia del documento de prioridad a cualquier persona, salvo que, antes de esa publicación:

- i) la solicitud internacional haya sido retirada,
- ii) la reivindicación de prioridad en cuestión haya sido retirada o considerada no presentada, conforme a la Regla 26*bis*.2.b).

PARTE E. ACUERDO DE LAS ASAMBLEAS
DE LA UNIÓN DE PARÍS Y DE LA UNIÓN DEL PCT

(adoptado por las Asambleas el 5 de octubre de 2004; véase el párrafo 173 del documento A/40/7, en el que se hace referencia al párrafo 9 del documento A/40/9, en el que consta una propuesta de acuerdo a los fines de aportar mayor certidumbre respecto del uso cada vez mayor de medios electrónicos para el suministro, el almacenamiento y la difusión de documentos de prioridad)

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 4.D.3) del Convenio de París, el Artículo 8 del PCT y la Regla 17 del Reglamento del PCT:

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”.

[Fin del Anexo II y del documento]