

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

Undécima reunión
Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018

CONDICIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL CUANDO ESTA CONTenga ELEMENTOS O PARTES PRESENTADOS “POR ERROR”

Documento preparado por la Oficina Europea de Patentes

RESUMEN

1. En el presente documento se exponen las conclusiones de las consultas emprendidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) con los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes y con grupos de usuarios a propósito de la introducción en el PCT de una disposición que permita al solicitante, en casos específicos, corregir una solicitud internacional que contenga elementos o partes presentados “por error” mediante la incorporación de elementos o partes “correctos” que figuren íntegramente en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique en la fecha de presentación internacional.

ANTECEDENTES

2. En el Artículo 5.6)a) del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), adoptado el 1 de junio de 2000, se establece que los solicitantes pueden rectificar la omisión de una parte de la descripción o un dibujo mediante la presentación, dentro del plazo establecido en el Reglamento, de la parte o el dibujo omitido. En tal caso, la parte de la descripción o el dibujo presentado en fecha posterior se incluye en la solicitud y la fecha de presentación se modifica, sea en función de la fecha en que la Oficina haya recibido la parte omitida o de la fecha en que se hayan cumplido todos los requisitos para obtener una fecha de presentación, aplicándose la que sea posterior. Además, con arreglo al Artículo 5.6)b) del PLT, cuando un solicitante presente una parte de la descripción o un dibujo que hayan sido omitidos en una solicitud en la que se reivindique, en la fecha de la presentación, la prioridad de una solicitud anterior, el solicitante podrá incluir esa parte en la solicitud y mantener la fecha de presentación, con sujeción a los requisitos previstos en el Reglamento del PLT.

3. Tras la adopción del PLT, hubo consenso acerca de la necesidad de armonizar los sistemas jurídicos del PCT y del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) con el Artículo 5.6) del PLT. Como principio, la introducción en el PCT de disposiciones relativas a las partes omitidas ya fue aprobada por la Asamblea del PCT en 2001, pero hicieron falta varios años de deliberaciones antes de que se introdujera una modificación de la Regla 20 en 2005 y entrara en vigor el 1 de abril de 2007. Como consecuencia de ello, y con sujeción a las notificaciones de incompatibilidad que puedan presentar las Oficinas receptoras y designadas en virtud de la Regla 20.8, los solicitantes del PCT pueden completar la solicitud internacional mediante la incorporación por referencia de un elemento o parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos (incluido un conjunto completo de dibujos) que haya sido omitido y figure íntegramente en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique válidamente en la fecha de la presentación, sin que ello afecte a la fecha de presentación internacional.

4. La Regla 20 del PCT comenzó a ser aplicable a la OEP como Oficina receptora y designada con la retirada de la notificación de incompatibilidad de la OEP tras la entrada en vigor, el 13 de diciembre de 2007, del Convenio sobre la Patente Europea de 2000 (CPE 2000), que aplicaba los requisitos del PLT. De conformidad con la Regla 56.3) del CPE 2000, un solicitante puede presentar partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos, dentro del plazo previsto, sin que ello afecte a la fecha de presentación, siempre que las partes omitidas estén contenidas íntegramente en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique y se cumplan los demás requisitos establecidos.

5. Diez años después de la entrada en vigor de las disposiciones del PCT que permiten la incorporación por referencia con arreglo al PCT en la OEP, el sistema funciona en general de forma adecuada y los solicitantes solo hacen uso de tales mecanismos de seguridad en circunstancias excepcionales (en torno a 40 solicitudes al año desde 2012).

6. Sin embargo, existen algunas divergencias en la práctica de las Oficinas receptoras en el cumplimiento de la Regla 20 del PCT ante ciertas situaciones específicas de presentación errónea de una solicitud original. Se trata de supuestos en los que el solicitante ha presentado por error una solicitud incorrecta, pero completa, en la fecha de presentación, y luego trata de incorporar por referencia la solicitud correcta (una nueva descripción completa y una serie de reivindicaciones que figuran en la solicitud de prioridad reivindicada) como parte omitida para no perder la fecha de presentación internacional. Hay algunas Oficinas receptoras que no aceptan esas peticiones (por ejemplo la OEP), mientras que otras sí permiten que los solicitantes incorporen elementos enteros contenidos en una solicitud de prioridad como partes omitidas (por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América).

7. Muchas Oficinas receptoras (entre ellas la OEP) consideran que dicha práctica no es admisible bajo el Reglamento vigente. En la décima reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en mayo de 2017, la OEP adujo que, por definición, la expresión “parte omitida” de las reivindicaciones o de la descripción denota que falta una parte de dicho elemento pero que se han presentado otras partes del mismo. La incorporación por referencia de una “parte omitida” requiere, por consiguiente, que la “parte omitida” de las reivindicaciones o la descripción que se pretende incorporar por referencia “complete” realmente ese elemento (incompleto) contenido en la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional, y no que lo sustituya en su totalidad (véase el párrafo 253 del Informe de la reunión, documento PCT/WG/10/25).

8. Otro grupo de Oficinas receptoras mantiene la opinión de que, en esos supuestos, el solicitante debe poder corregir su error a través de la incorporación por referencia de una “parte omitida”. De lo contrario, podría darse la situación de que un solicitante que no haya incluido ninguna reivindicación o descripción en la solicitud internacional presentada pueda incluir dichos elementos en la solicitud internacional mediante la incorporación por referencia de un elemento omitido, mientras que el solicitante que haya procurado incluir esos elementos en la solicitud internacional presentada, pero que haya incluido por error reivindicaciones o una

descripción que no correspondían no pueda subsanar su equivocación presentando los elementos correctos. En este último caso, el solicitante se vería penalizado por intentar presentar una solicitud internacional completa, aun cuando contuviera reivindicaciones o una descripción erróneas (véase el párrafo 4 del documento PCT/WG/9/13).

9. Esta diferencia de opinión genera inseguridad jurídica sobre el resultado que cabe esperar cuando una solicitud internacional entra en las distintas fases nacionales, además de plantear una serie de problemas prácticos para las Oficinas designadas que se encargan de su tramitación.

10. En el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo del PCT, se han mantenido conversaciones a lo largo de los últimos años para tratar de superar esa divergencia de interpretación entre las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas respecto a las disposiciones relativas a la incorporación por referencia de partes omitidas. Sin embargo, no se ha podido llegar a ningún acuerdo sobre la forma de proceder en base a las disposiciones vigentes del PCT en relación con las partes omitidas.

11. Por esta razón, en la octava reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en 2015, se decidió examinar la posibilidad de redactar una disposición enteramente nueva que permita al solicitante, en casos específicos, sustituir las reivindicaciones y/o la descripción presentadas “por error” en la solicitud internacional por una versión equivalente y “correcta” de las reivindicaciones y/o la descripción contenidas en la solicitud de prioridad.

12. En la novena reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en 2016, la Oficina Internacional presentó un proyecto de propuesta para incorporar una nueva Regla que permita a los solicitantes corregir la solicitud internacional sin modificar la fecha de presentación internacional (véase el documento PCT/WG/9/13). En concreto, se proponía lo siguiente:

- se modificaría la Regla 20.5.a) para aclarar que las disposiciones vigentes sobre las “partes omitidas” que figuran en la Regla 20.5 se refieren exclusivamente a los supuestos en los que una parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos se hayan omitido “verdaderamente” en la solicitud internacional, pero no cubren los supuestos en los que se haya presentado por error todo un elemento o una parte de la solicitud internacional;
- se añadiría una nueva Regla 20.5*bis* en virtud de la cual el solicitante podría pedir la supresión de cualquier elemento (ya fuera la descripción, las reivindicaciones o los dibujos) o parte de la solicitud internacional que hubiera presentado erróneamente y confirmar la incorporación por referencia del elemento o parte equivalente correcto que figurasen en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindicara en la solicitud internacional;
- cuando se considerase que la incorporación por referencia se ha efectuado de forma válida, el elemento o parte presentado por error sería suprimido y sustituido por el elemento o parte correcto, sin modificar la fecha de presentación internacional;
- cuando se considerase que el elemento o la parte correcta no se ha incorporado válidamente por referencia, la Oficina receptora tramitaría sencillamente la solicitud internacional como si la petición de supresión de un elemento o parte presentados por error no hubiera sido formulada por el solicitante, y la solicitud internacional seguiría adelante “sin corregir”;

- a esos efectos, bastaría con que el solicitante no tuviera intención de presentar el elemento o parte en cuestión. No se requeriría que la Oficina receptora decidiera acerca de si el elemento o parte fue efectivamente presentado por error o no;
- se aplicarían los plazos previstos en la Regla 20.7 para garantizar que todo el proceso se complete antes de producirse la publicación internacional;
- la Administración encargada de la búsqueda internacional podría cobrar una tasa adicional cuando la petición de corrección en virtud de la nueva Regla propuesta 20.5bis le fuera notificada después de que hubiera comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional.
- las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas podrían presentar una notificación de incompatibilidad cuando su derecho nacional no permita la corrección de solicitudes erróneas.

13. En el curso de esa reunión, se puso en duda la compatibilidad de dicha propuesta con el PLT. En concreto, la OEP preguntó si la modificación propuesta no sería contraria al Artículo 2.1) del PLT, en virtud del cual las Partes Contratantes del PLT no pueden establecer posibilidades adicionales a fin de modificar el alcance de la divulgación sin cambiar la fecha de presentación, y manifestó su preocupación por el aumento del desfase entre los requisitos relativos a la fecha de presentación que se aplican a las solicitudes internacionales y los que se aplican a las solicitudes nacionales y regionales. En consecuencia, se solicitó que la Oficina Internacional presentara una evaluación de las cuestiones planteadas en relación con el PLT en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo del PCT, en 2017 (véase el párrafo 309 del Informe de la reunión, en el documento PCT/WG/9/28).

14. La Oficina Internacional presentó el siguiente análisis en la décima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en 2017 (véase el documento PCT/WG/10/10):

- La interpretación del PLT es competencia exclusiva de las Partes Contratantes del PLT.
- El PLT no rige en relación con los requisitos que establece el PCT sobre la fecha de presentación. De conformidad con el Artículo 3.1)b) del PLT, en lo que a las solicitudes internacionales se refiere, el PLT solo es aplicable a un Estado Contratante del PLT respecto de los plazos aplicables para la entrada en la fase nacional y respecto de todo procedimiento una vez iniciada la fase nacional, con sujeción a lo dispuesto en el PCT. Por lo tanto, el problema de la compatibilidad con el PLT no tiene que ver con la propuesta en sí, sino con la preocupación por el aumento del desfase entre los requisitos relativos a la fecha de presentación establecidos en el PCT, por un lado, y en el PLT, por otro, y que podría hacer imposible que un Estado miembro del PCT que también sea Parte Contratante del PLT armonice su legislación nacional o regional en lo relativo a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante ese Estado o para ese Estado.
- El PLT y el PCT ya establecen actualmente diferentes requisitos relativos a la fecha de presentación. Por ejemplo:
 - A diferencia del Artículo 5 del PLT, el Artículo 11 del PCT requiere que toda solicitud internacional contenga en la fecha de la presentación una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción y que esté redactada en el idioma prescrito por la Oficina receptora.

- El PCT permite incorporar por referencia un elemento completo, sin modificar la fecha de presentación internacional, mientras que el PLT no contempla esa posibilidad.
- Con arreglo al PLT, un Estado Contratante puede permitir la sustitución de la descripción y los dibujos por una referencia a una solicitud presentada anteriormente; esa opción no está prevista en el PCT.
- En virtud del PCT, la inclusión de una declaración de incorporación por referencia en la solicitud internacional en la fecha de la presentación es un requisito obligatorio para la incorporación válida mediante referencia de cualquier elemento o parte omitido, mientras que con arreglo al PLT cualquier Parte Contratante puede requerir tal indicación, pero no está obligada a hacerlo.

15. Por las razones que se resumen a continuación, en la décima reunión del Grupo de Trabajo del PCT la OEP manifestó nuevamente sus dudas acerca de la compatibilidad con el PLT del nuevo enfoque propuesto relativo al PCT (véase el párrafo 88 del Resumen de la Presidencia de la reunión, en el documento PCT/WG/10/24).

16. Sin embargo, la OEP anticipó que, siempre y cuando se mantuvieran consultas con todos los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes, podría estar en condiciones de respaldar el nuevo enfoque propuesto, con las condiciones siguientes: i) que no se permita la eliminación de cualquier elemento o parte presentados erróneamente; ii) que se dé a la OEP, en calidad de Oficina receptora y de Oficina designada, la opción de efectuar una notificación de incompatibilidad en relación con la Regla 20.5*bis* del PCT propuesta; y iii) que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional estén facultadas a cobrar una tasa adicional en el caso de que un elemento o parte “correctos” se incorporen después de que la Administración haya comenzado a redactar el informe de búsqueda internacional.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE INTRODUCIR UNA REGLA PARA LOS ELEMENTOS Y LAS PARTES PRESENTADOS POR ERROR

COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON EL PLT

17. La OEP admite que no existe ninguna obligación *ex lege* para que las solicitudes internacionales PCT cumplan con los requisitos relativos a la fecha de presentación que establece el PLT, aunque recuerda que siempre ha habido consenso en el marco del PCT sobre la necesidad de armonizar este Tratado, en la medida de lo posible, con las disposiciones del PLT (véase por ejemplo el párrafo 66 del documento PCT/R/1/26).

18. A pesar de que los requisitos de presentación que se establecen en el PCT y en el PLT no son idénticos, ambos tratados persiguen la armonización de los requisitos formales. En consecuencia, cualquier modificación del PCT debería cumplir con las pautas establecidas en el PLT para no menoscabar el objetivo de armonización común a ambos tratados. Por otro lado, se hace notar que el documento preparado por la Oficina Internacional no permite extraer ninguna conclusión respecto a la compatibilidad de la propuesta con el PLT, y que por lo tanto la cuestión queda abierta en dicho documento.

19. Desde la perspectiva del PCT, la introducción de un fundamento jurídico para la corrección de una solicitud internacional errónea supondría una mejora de la claridad y la seguridad jurídica, ya que pondría fin a la divergencia de prácticas entre las distintas Oficinas, que genera consecuencias negativas tanto para los solicitantes como para las oficinas.

COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON EL CPE

20. La mayoría de los Estados Contratantes del CPE son signatarios del PLT, y la intención del legislador al introducir el CPE 2000 fue garantizar la conformidad de ese Convenio con las obligaciones internacionales de los Estados Contratantes del PLT. Por este motivo, tanto la práctica de la OEP como las modificaciones que se introducen en el CPE están en concordancia con el PLT.

21. La Regla 56 del CPE que sirve de base para la presentación de partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos no puede interpretarse en el sentido de que se pueda modificar, sustituir o suprimir parcial o íntegramente la descripción que se presentó originalmente para obtener una fecha de presentación (Cámara de Recursos de la OEP, puntos 11 y 12 de las motivaciones del asunto J 27/10, y punto 4 de las motivaciones del asunto J 15/12). La misma interpretación debe aplicarse a los dibujos omitidos. Tratándose de una excepción al principio de que el alcance de la divulgación de una solicitud se encuentra determinado por la divulgación en la fecha de la presentación, es preciso dar una interpretación restrictiva a la Regla 56 del CPE.

22. Con arreglo al CPE, la cuestión de si se ha omitido una parte de la descripción o los dibujos se evalúa en el marco del examen de las solicitudes previsto en el Artículo 90 del CPE en relación con el cumplimiento de los requisitos formales (Cámara de Recursos de la OEP, punto 13 de las motivaciones del asunto J 2/12). Por lo tanto, es necesario que se desprenda claramente del contenido de los documentos tal como fueron presentados en la fecha de la presentación, sea de forma inmediata o a indicación del solicitante (véase el punto 9 de las motivaciones del asunto J 2/12), que una parte de la descripción o los dibujos ha sido objetivamente omitida.

23. El término "descripción" que figura en la expresión "partes omitidas de la descripción" se refiere a la descripción que se presentó originalmente para obtener una fecha de presentación y no a otras descripciones, por ejemplo, la descripción que el solicitante tenía intención de presentar o la que figura en una solicitud de prioridad. En sentido literal, la expresión "partes omitidas de la descripción" indica que algunas partes de la descripción faltan o han sido omitidas pero que otras partes sí se han presentado (Cámara de Recursos de la OEP, punto 11 de las motivaciones del asunto J 27/10). Por lo tanto, en el marco del CPE no hay margen para interpretar que los documentos de solicitud que se presentaron y parecían completos en la fecha de presentación eran "erróneos".

24. Uno de los principios fundamentales del CPE es que el contenido de una solicitud no se puede ampliar después de la fecha de presentación (Artículo 123.2) del CPE, confirmado por la Cámara de Recursos de la OEP en los asuntos G 3/89, G 11/91 y G 2/95, entre otros). Ello contribuye a la seguridad jurídica y protege los intereses de terceros. El público no debe encontrarse por sorpresa con reivindicaciones u otros contenidos de la divulgación que no cabía esperar razonablemente en la fecha de presentación, sobre la base de los documentos de solicitud tal como fueron originalmente presentados. Es más, de acuerdo con la "teoría de la recompensa" y el principio del "primer solicitante", que fundamentan el sistema europeo de patentes, el solicitante no debe ser recompensado con un derecho exclusivo sobre materias que no se divulgaron en la fecha de presentación de la solicitud. La importancia de la prohibición de ampliar la divulgación después de la fecha de presentación queda demostrada por el hecho de que el Artículo 123.2) del CPE es motivo de oposición y revocación durante la tramitación nacional (véanse los Artículos 100 y 138 del CPE).

25. En consonancia con el Artículo 123.2) del CPE, toda la información contenida en una solicitud presentada forma parte de la divulgación de la invención. Por lo tanto, su supresión debe tratarse como una modificación o corrección de la solicitud.

26. La sustitución de elementos completos determinantes de la divulgación de la invención (sea la descripción, las reivindicaciones o un conjunto de dibujos) como corrección de los documentos de solicitud, sobre la base de la apreciación del solicitante de que un elemento se ha presentado "por error", supondría un cambio en la divulgación de la solicitud. En consecuencia, no es aceptable en virtud de la Regla 139 del CPE, incluso aunque esos elementos estuvieran presentes en la solicitud de prioridad (véase Cámara de Recursos de la OEP, puntos 3 y 4 de las motivaciones del asunto G 11/91, y puntos 2 a 4 de las motivaciones del asunto G 2/95).

27. Tal como se establece en el Artículo 2.1) del PLT, las Partes Contratantes no pueden disponer requisitos que sean más favorables a los solicitantes que los mencionados en el Artículo 5 del PLT. La Regla 56 del CPE aplica el Artículo 5.6) del PLT (véanse las Observaciones explicativas de 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add.1, cuyo texto se reproduce en *Special Edition No. 5, Official Journal EPO 2007*, 102) y su redacción corresponde en buena medida a la que se usa en el PLT. La interpretación de la Regla 56 del CPE que mantiene la Cámara de Recursos en materia jurídica de la OEP sirve de base para la interpretación del PLT que aplica la OEP.

28. La modificación del Reglamento de Ejecución del CPE (en concreto de la Regla 56) en la línea de la propuesta elaborada por la Oficina Internacional parece poner en cuestión el principio del CPE de que la divulgación de la solicitud se encuentra determinada por los documentos de solicitud tal como fueron presentados en la fecha de presentación.

RESULTADO DE LAS CONSULTAS – CONDICIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA REGLA

29. El principio de que la divulgación queda determinada en la fecha de presentación es uno de los fundamentos del sistema de patentes. Una nueva disposición que permitiera la corrección de la solicitud internacional en el supuesto de que hubiera elementos y partes presentados "por error" constituiría una excepción a este principio fundamental. Las disposiciones existentes que permiten al solicitante incorporar por referencia partes omitidas (Reglas 4.18, 20.5.a)ii) y 20.6.a)) suponen también una excepción a este principio fundamental. Por lo tanto, parece adecuado someter la Regla 20.5**bis** propuesta a condiciones análogas a las que se aplican a las excepciones vigentes, a saber, que solo cabe admitir una incorporación por referencia sin modificación de la fecha de presentación en el caso de que las partes o elementos en cuestión estuvieran contenidos íntegramente en la solicitud anterior cuya prioridad se reivindicó en la fecha de presentación internacional.

30. Sobre la base del análisis precedente y de las conversaciones mantenidas en el seno del Comité de la OEP sobre el Derecho de Patentes y con usuarios europeos, a efectos de poder prestar apoyo a la propuesta de la Oficina Internacional de introducir un fundamento jurídico para permitir la corrección de elementos y partes de la solicitud internacional presentados por error en base a la solicitud de prioridad, la OEP sugiere que la propuesta se especifique de acuerdo con las siguientes condiciones:

- las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT deberían modificarse para aclarar que la Regla 20.5 se refiere exclusivamente a los supuestos en los que una parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos se hayan omitido "verdaderamente" en la solicitud internacional, pero no cubren los supuestos en los que se haya presentado por error todo un elemento o una parte de la solicitud internacional;
- la nueva disposición no debería permitir la "sustitución" del elemento o parte erróneo, sino únicamente la incorporación por referencia de un elemento o parte correcto que figure íntegramente en la solicitud de prioridad;

- la incorporación por referencia y la corrección de elementos o partes presentados por error solo debería permitirse en la fase previa a la publicación;
- la Administración encargada de la búsqueda internacional debería poder cobrar una tasa adicional si ya hubiera iniciado la búsqueda en relación con la solicitud errónea; y
- las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas deberían poder presentar una notificación de incompatibilidad cuando su derecho nacional no permita la corrección de solicitudes erróneas.

31. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta que consta en el párrafo 30 del presente documento.

[Fin del documento]