

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

**SCP/1/4**

**ORIGINAL:** Inglés

**FECHA:** 4 de mayo de 1998

**S**

## **COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES**

**Primera sesión**  
**Ginebra, 15 a 19 de junio de 1998**

NOTAS

*preparadas por la Oficina Internacional*

## INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene las Notas sobre las disposiciones del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y del proyecto de Reglamento que figuran en el documento SCP/1/3.
2. Los proyectos de Formularios internacionales tipo a que se hace referencia en las presentes Notas figuran en el documento SCP/1/5.

ÍNDICE

I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

	<u>Página</u>
Nota sobre el Artículo 1 (Expresiones abreviadas)	6
Nota sobre el Artículo 2 (Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)	9
Nota sobre el Artículo 3 (Seguridad nacional)	11
Nota sobre el Artículo 4 (Fecha de presentación)	11
Nota sobre el Artículo 5 (Solicitud)	16
Nota sobre el Artículo 6 (Validez de la patente; revocación)	22
Nota sobre el Artículo 7 (Representación; domicilio legal)	24
Nota sobre el Artículo 8 (Firma)	29
Nota sobre el Artículo 9 (Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección)	29
Nota sobre el Artículo 10 (Petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular)	31
Nota sobre el Artículo 11 (Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía)	34
Nota sobre el Artículo 12 (Petición de corrección de un error)	36
Nota sobre el Artículo 13 (Prórroga de un plazo fijado por la Oficina)	38
Nota sobre el Artículo 14 (Continuación de la tramitación o reactivación de la solicitud)	40
Nota sobre el Artículo 15 (Restauración de derechos)	43
Nota sobre el Artículo 16 (Adición y restauración de la reivindicación de prioridad)	45
Nota sobre el Artículo 17 (Reglamento)	48

## II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

		<u>Página</u>
Nota sobre la Regla 1	(Expresiones abreviadas)	49
Nota sobre la Regla 2	(Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4)	49
Nota sobre la Regla 3	(Presentación de solicitudes en virtud del Artículo 5.3); comunicación en formato electrónico o por otros medios)	50
Nota sobre la Regla 4	(Prueba en virtud de los Artículos 5.8), 7.9), 8.3a), 9.8), 10.9), 11.9), 12.8) y 14.7))	52
Nota sobre la Regla 5	(Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5)	52
Nota sobre la Regla 6	(Recepción de comunicaciones)	52
Nota sobre la Regla 7	(Detalles relativos a la representación y al domicilio legal en virtud del Artículo 7)	53
Nota sobre la Regla 8	(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8)	53
Nota sobre la Regla 9	(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección en virtud del Artículo 9)	54
Nota sobre la Regla 10	(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular en virtud del Artículo 10)	55
Nota sobre la Regla 11	(Detalles relativos a la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía en virtud del Artículo 11)	55
Nota sobre la Regla 12	(Detalles relativos a la petición de corrección de un error en virtud del Artículo 12)	56
Nota sobre la Regla 13	(Detalles relativos a la prórroga de un plazo fijado por la Oficina en virtud del Artículo 13)	56
Nota sobre la Regla 14	(Detalles relativos a la continuación de la tramitación o a la reactivación de la solicitud en virtud del Artículo 14)	56

		<u>Página</u>
Nota sobre la Regla 15	(Detalles relativos a la restauración de derechos en virtud del Artículo 15)	56
Nota sobre la Regla 16	(Detalles relativos a la adición y restauración de la reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 16)	57
Nota sobre la Regla 17	(Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud)	57

## I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

### Nota sobre el Artículo 1 (Expresiones abreviadas)

1.01 Punto i). Se ha previsto que el término “Oficina” incluya a las Oficinas nacionales de los Estados parte en un sistema regional de patentes, pero que sólo se refiera a la Oficina de una organización regional si esa organización es una Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado sólo se aplicará a la Oficina Europea de Patentes si la Organización Europea de Patentes es una Parte Contratante (véase también la Nota 1.05).

1.02 Puntos ii) y iii). Estos puntos definen los términos “solicitudes” y “patentes” por referencia a las definiciones del Artículo 2, puesto que en ese Artículo se definen las solicitudes y las patentes a las que se refiere el Tratado.

1.03 Punto iv). Ni el Tratado ni el Reglamento contienen una definición de lo que constituye una persona jurídica. Esto es competencia de la legislación aplicable en la Parte Contratante donde se solicita la protección por patente. De ahí que el Tratado podría asimismo aplicarse a una entidad que se asimile a una persona jurídica con arreglo a la legislación nacional aplicable por ejemplo, una *Offene Handelsgesellschaft* en virtud de la legislación alemana.

1.04 Punto v). El término “comunicación” comprende tanto los documentos presentados en papel como, cuando la Parte Contratante lo permita, los documentos transmitidos electrónicamente. Cuando el Tratado se refiere a una comunicación que se firma, envía o transmite por servicio postal u otro servicio de entrega, tal como es el caso en virtud de diversas disposiciones de los Artículos 7 a 12, 14, 15 y 16 y de las Reglas 6 y 8, resulta evidente que el término “comunicación” no incluye las comunicaciones orales (véanse las Notas 9.03, 10.03, 11.02, 12.04, 14.06, 15.05, 16.08 y 16.16), tanto en persona como por teléfono. No obstante, en el contexto de una petición de prórroga de un plazo en virtud del Artículo 13, el término “comunicación” incluiría una comunicación oral cuando dicha comunicación oral fuera permitida por la Oficina, aunque ninguna Oficina estaría obligada a permitir peticiones orales en virtud de ese Artículo (véase la Nota 13.06).

1.05 Punto vi). La expresión “registro de la Oficina” se utiliza en las definiciones de “inscripción” (punto vii)), “solicitante” (punto viii)) y “titular” (punto ix)). Esta expresión se refiere a la recopilación de toda la información mantenida por una Oficina respecto de las solicitudes presentadas en esa Oficina y de las patentes concedidas por ella o por cualquier otra autoridad con efecto en la Parte Contratante interesada. Un ejemplo de esto último sería la información mantenida por un Estado parte en el Convenio sobre la Patente Europea respecto de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes en las que se designe a ese Estado parte, independientemente de que la Organización Europea de Patentes sea o no una Parte Contratante. La expresión “registro de la Oficina” incluye también los textos de tales solicitudes (descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos, etc.), así como cualquier enmienda o corrección solicitada o realizada. La información relativa a las solicitudes y patentes queda incluida, ya que podrían aplicarse algunos cambios (por ejemplo, los relativos al cambio en el nombre o la dirección, o un cambio en la titularidad) a solicitudes pendientes y a patentes concedidas por igual.

1.06 Punto vii). El término “inscripción” se refiere a cualquier acto de incluir información en el registro de la Oficina, sin perjuicio de los medios utilizados para la inclusión de tal información o el soporte en el que dicha información sea inscrita o almacenada.

1.07 Puntos viii) y ix). Estos elementos están destinados a vincular las obligaciones de una Oficina relativas a los solicitantes y titulares con las personas indicadas como tales en el registro de la Oficina, más que con las personas que pudieran tener alguna reivindicación jurídica de titularidad u otros derechos fuera del contexto de dicho registro. Ello se debe a que no se puede esperar razonablemente que la Oficina emprenda acciones respecto de personas que no están enumeradas en su registro, ni que actúe sobre la base de reivindicaciones jurídicas o de títulos que no sean de su conocimiento.

1.08 Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante establezca que se debe solicitar una patente en nombre del verdadero inventor o inventores, la “persona que solicita la patente” será el inventor o los inventores conjuntos. Cuando, en virtud de la legislación aplicable, se permita que una persona solicite una patente en lugar de un inventor que, por ejemplo, haya fallecido, sufra de demencia, esté legalmente incapacitado o se niegue a firmar o bien no pueda ser localizado, esa persona será la “persona que solicita la patente”. “Otra persona que presenta la solicitud en virtud de la legislación aplicable” podría ser, por ejemplo, el empleador del solicitante en los Estados Unidos de América. Cuando la legislación aplicable establezca que una solicitud pueda ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, el solicitante será la persona que presente la solicitud. Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante establezca que varias personas pueden conjuntamente ser solicitantes o titulares, deberá entenderse que las palabras “solicitante” y “titular” incluyen a “solicitantes” y “titulares” (véase el punto xv)). “[O]tra persona, facultada en virtud de la legislación aplicable, que continúe su tramitación” podría ser, en particular, el cesionario registrado de la totalidad del derecho, el título y el interés respecto de una solicitud cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del inventor verdadero y que también disponga que dicho cesionario esté facultado para efectuar la tramitación de la solicitud con exclusión del inventor nombrado.

1.09 En el caso de una petición de inscripción de un cambio en la persona del solicitante o el titular (véase el Artículo 10), durante el período comprendido entre la transferencia jurídica real y la inscripción del cambio, el cedente continuará siendo mencionado en el Tratado como el “solicitante” o “titular” (es decir, la persona que figura en el registro de la Oficina como el solicitante o el titular), y el cesionario será mencionado como el “nuevo solicitante” o “nuevo titular” (véase el Artículo 10.1)). Una vez efectuada la inscripción del cambio, el cesionario se convertirá en el “solicitante” o “titular” (ya que en ese momento será la persona que figurará en el registro de la Oficina como el solicitante o titular).

1.10 Punto x). El término “representante” se refiere a cualquier abogado, agente u otra persona, o a cualquier empresa o asociación, que pueda ser un representante en virtud de la legislación aplicable a la Oficina. Cada Oficina tiene libertad para limitar la representación a los representantes que tengan derecho a ejercer ante la Oficina, por ejemplo, a agentes o abogados de patentes registrados (véase el Artículo 7.1a)).

1.11 Punto xi). Se someten a la consideración del Comité Permanente tres definiciones alternativas del término “domicilio legal”. En lo que concierne a la alternativa A, el Artículo 2.3) del Convenio de París dispone lo siguiente:

“3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión [de París] relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.”

En virtud de la Alternativa B, habría una consecuencia jurídica, a saber, el considerar que la recepción de una comunicación por el destinatario previsto (por ejemplo, el solicitante o el titular) surte efectos cuando se haya enviado la comunicación al domicilio legal, con independencia de si el destinatario previsto haya recibido personalmente la comunicación. En virtud de la Alternativa C, se equipararía el domicilio legal a una dirección para las comunicaciones.

1.12 Punto xii). Por la expresión “un idioma aceptado por la Oficina” se entenderá un idioma verbal y no, por ejemplo, un lenguaje de ordenador. Cuando no existan exigencias explícitas en cuanto al idioma, la práctica de la Oficina determinará lo que constituye “un idioma aceptado por la Oficina”. La expresión “cualquier idioma aceptado por la Oficina” fue aprobada en la cuarta sesión del Comité de Expertos. Es probable que se suprima esta definición si las delegaciones no la estiman necesaria.

1.13 Punto xiii). Este punto parece explicarse por sí mismo.

1.14 Punto xiv). La expresión “procedimiento ante la Oficina” abarca los procedimientos por los que un solicitante, un titular de una patente u otra persona interesada se comunica con la Oficina, sea para iniciar tales procedimientos sea durante el transcurso de dichos procedimientos. Cabe citar, como ejemplos, la presentación de una solicitud, la presentación de una petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa, el suministro de una respuesta a una notificación emitida por la Oficina, o el suministro de una traducción de la solicitud o la patente. También abarca los procedimientos por los que la Oficina se comunica con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo a la solicitud o patente, como por ejemplo, el envío de una notificación indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o una tasa. No hace referencia a los procedimientos que no están directamente relacionados con esos procedimientos, por ejemplo, la compra de una copia de una solicitud publicada o el pago de una cuenta por servicios de información al público proporcionados por la Oficina.

1.15 Puntos xv) y xvi). Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

1.16 Punto xvii). Las referencias, en el Tratado o en el Reglamento, a un requisito, procedimiento, etc. “en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes” se han de interpretar como referencias a dicho requisito, procedimiento, etc. en virtud de las disposiciones del PCT propiamente dicho, del Reglamento del PCT o de las Instrucciones Administrativas del PCT.

1.17 Punto xviii). Este punto y las definiciones de otros términos utilizados en las disposiciones administrativas y cláusulas finales del Tratado quedan reservadas hasta que sean sometidas al Comité Permanente.



Nota sobre el Artículo 2  
(Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

2.01 Párrafo 1)a). El Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes nacionales y regionales presentadas en la Oficina de cualquier Estado que sea Parte Contratante. Así, en el caso de una Parte Contratante que sea un Estado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina nacional de dicho Estado, con independencia de la nacionalidad del solicitante, el titular u otra persona interesada. En el caso de una Parte Contratante que sea una organización intergubernamental, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes presentadas en la Oficina de esa organización intergubernamental, sin perjuicio de cualquier designación de Estados que se haya efectuado en dichas solicitudes y de la nacionalidad del solicitante, el titular u otra persona interesada. Así, por ejemplo, si la Organización Europea de Patentes y un Estado X, que es Estado contratante de dicha Organización, son parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes europeas tanto como a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X. No obstante, si el Estado X fuera parte en el Tratado, pero no lo fuera la Organización Europea de Patentes, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X, pero no a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado. Inversamente, si la Organización Europea de Patentes fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas que designan al Estado X, pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X.

2.02 La expresión “solicitudes de patentes de invención” debe interpretarse con el mismo sentido que tiene esa expresión en el Artículo 2.i) del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplicarían a las solicitudes enumeradas en ese Artículo como alternativas a “solicitudes de patentes de invención”, a saber, las solicitudes de certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición. No obstante, una Parte Contratante tendría libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no estuviera obligada a ello.

2.03 Los tipos de solicitudes de patentes de invención que podrían presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT son las “solicitudes convencionales”, respecto de las cuales no se exige ningún trato especial, y las solicitudes de continuación o de continuación parcial de una solicitud anterior, respecto de la cual un solicitante podrá pedir que se trate una solicitud como tal en virtud de la Regla 4.14 del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a esos tipos de solicitudes.

2.04 Los tipos de solicitudes de patentes que, al menos por el momento, no pueden presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT son las solicitudes provisionales, las solicitudes divisionales, las solicitudes para nueva publicación de patentes, las solicitudes de conversión y las solicitudes de patentes de planta. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplicarían a estos tipos de solicitudes. No obstante, una Parte Contratante tendría nuevamente libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no estuviera obligada a ello.

2.05 Asimismo, el Tratado no rige las solicitudes de prórroga del plazo de las patentes, por ejemplo, respecto de patentes de productos farmacéuticos en virtud de las legislaciones

japonesa y de la Comunidad Económica Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la concesión de una patente. Además, no rige las “solicitudes de conversión” (por ejemplo, las solicitudes de conversión de una solicitud de patente europea a una solicitud nacional para uno o más Estados designados en la solicitud europea) puesto que se trata de peticiones para un tipo diferente de trato más que de solicitudes para la concesión de una patente.

2.06 La expresión “tipos de solicitudes” no impone limitación alguna en cuanto al contenido real de la propia solicitud. Por ejemplo, aunque en virtud del Artículo 3.2) del PCT existe un requisito por el cual toda solicitud presentada en tanto que solicitud internacional en virtud del PCT debe contener una o más reivindicaciones, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes que no contienen una o más reivindicaciones, así como a las solicitudes que sí lo hacen. En particular, no existe requisito ninguno en virtud del Artículo 4.1) de que toda solicitud deba contener una o más reivindicaciones a fin de que se acuerde una fecha de presentación (véase la Nota 4.02).

2.07 Párrafo 1)b). Este párrafo se aplicaría solamente respecto de aquellas Partes Contratantes que también son parte en el PCT.

2.08 Punto i). En virtud de este punto, el Tratado y el Reglamento, en particular los Artículos 13 a 15 y las Reglas 13 a 15, se aplicarían a los plazos en virtud de los Artículos 22 y 39.1) del PCT respecto del suministro de una copia de la solicitud internacional y de toda traducción exigida, así como del pago de toda tasa exigida, a las Oficinas designadas y Oficinas elegidas, respectivamente. Además de ello, la “fase internacional” de las solicitudes internacionales, los plazos para entrar en la “fase nacional” y los actos que deben efectuarse durante esos plazos, continuarían regidos por el PCT.

2.09 Punto ii). En virtud de este punto, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes internacionales para patentes de invención después de que tales solicitudes hubieran entrado a la “fase nacional” en una oficina nacional o regional, salvo en el caso de conflicto entre el PCT y las disposiciones del Tratado y el Reglamento, en cuyo caso prevalecería el PCT.

2.10 Párrafo 2). En el caso de las patentes, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina de una organización intergubernamental, sin perjuicio de que la organización intergubernamental sea o no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en la Nota 2.01 fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Organización Europea de Patentes que surtan sus efectos en el Estado X, sin perjuicio de que la Organización Europea de Patentes sea o no parte en el Tratado. Si la Organización Europea de Patentes fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, la revocación de patentes en procedimientos de oposición, aun cuando el Estado X no fuera parte en el Tratado.

2.11 Se desprende tanto del párrafo 1)b)ii) como del párrafo 2) que el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las patentes de invención concedidas sobre la base de solicitudes internacionales.

Nota sobre el Artículo 3  
(Seguridad nacional)

3.01 El Artículo 27.8) del PCT contiene una disposición similar.

Nota sobre el Artículo 4  
(Fecha de presentación)

4.01 El Artículo 4 establece una norma internacional para la concesión de una fecha de presentación. A ese respecto, el Artículo 4 es diferente de las demás disposiciones del Tratado, que establecen una lista máxima de requisitos permitidos. La norma internacional de la fecha de presentación es útil, en particular, para dos situaciones, a saber, para una solicitud cuya prioridad se reivindique en virtud del Artículo 4 del Convenio de París, y para una solicitud respecto de la cual se reivindique dicha prioridad. Con respecto a la primera situación (primera presentación), el Artículo 4 garantiza que la prioridad puede reivindicarse sobre la base de cualquier solicitud que cumpla con la norma internacional de la fecha de presentación, y que sólo puede reivindicarse sobre la base de dicha solicitud. Asimismo garantiza que la fecha de presentación de dicha solicitud (y por consiguiente, la fecha de prioridad) no se perdería ulteriormente, por ejemplo, por incumplimiento del pago de tasas en virtud del Artículo 5.6) o por el incumplimiento de otro requisito en virtud del Artículo 5 (véanse también las Notas 4.02, 4.08, 4.11, 4.14 y 4.30). Sin embargo, una Oficina seguiría estando facultada a exigir el pago de una tasa por el suministro de una copia certificada de la solicitud que sirva de documento de prioridad. En cuanto a la segunda situación (presentación ulterior), el Artículo 4 garantiza que el solicitante estaría en condiciones de respetar el plazo de 12 meses en virtud del Artículo 4C.1) del Convenio de París presentando una solicitud posterior que cumpla con la norma internacional de la fecha de presentación.

4.02 Párrafo 1)a). Puesto que la lista de elementos de esta disposición es exhaustiva, se desprende que para la concesión de una fecha de presentación una Parte Contratante no estaría facultada a exigir elementos adicionales, por ejemplo, que la solicitud contuviera una o más reivindicaciones. En el caso de que la solicitud tal como haya sido presentada no contenga una o más reivindicaciones, una Parte Contratante podrá exigir que éstas se suministren posteriormente, tal como está permitido en virtud del Artículo 5.1) (en referencia a lo dispuesto en el Artículo 3.2) del PCT), dentro del plazo establecido en la Regla 5.2)a), y de conformidad con el Artículo 5.9). No obstante, el incumplimiento en el suministro de tales reivindicaciones dentro del plazo establecido no daría por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, incluso si la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en virtud del Artículo 5.1).

4.03 El texto “fecha en la que su Oficina haya recibido todos los elementos siguientes” se refiere tanto al caso en que todos los elementos requeridos se hayan recibido el mismo día como al caso en que se hayan recibido en días diferentes. Cuando un solicitante no cumpla inicialmente con todos los requisitos exigidos respecto de la fecha de presentación, pero los cumpla posteriormente, la cuestión de si se asigna o no una fecha de presentación a la solicitud y, en caso afirmativo, cuál sería esa fecha de presentación, se regiría con arreglo al párrafo 4) y a la Regla 2.1) (véase también la Nota 4.22).

4.04 En cuanto a la recepción de las solicitudes o de los elementos de una solicitud fuera del horario de la Oficina para la recepción de comunicaciones, o en un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de comunicaciones, se hace referencia a la Regla 6.1) (véase la Nota R6.01). Además, en virtud de la Regla 6.2), una Parte Contratante tendría libertad para considerar, como recibidos por la Oficina, la recepción de los elementos por una sucursal o suboficina especificada de una Oficina, por una Oficina nacional en nombre de una organización intergubernamental con facultad para conceder patentes regionales, por un servicio postal o por un servicio de entrega especificado.

4.05 La expresión “presentados por los medios permitidos por la Oficina” significaría que una Parte Contratante tendría libertad para conceder una fecha de presentación aun cuando los elementos exigidos han sido presentados por medios que no satisfacen los requisitos aplicados por esa Parte Contratante en virtud del Artículo 5.3) respecto de la presentación de solicitudes. Por ejemplo, una Parte Contratante que exija que las solicitudes se presenten en papel estaría facultada, pero no obligada, a conceder una fecha de presentación a las solicitudes presentadas en formato electrónico; la Oficina notificaría entonces al solicitante en virtud del Artículo 5.9) el incumplimiento del requisito de la presentación en papel, dándole una oportunidad al solicitante en virtud de ese Artículo para cumplir con dicho requisito en el plazo prescrito en la Regla 5.2)a).

4.06 Punto i). Al permitir una indicación tanto implícita como expresa de que los elementos mencionados están destinados a ser una solicitud, esta disposición es más liberal que la disposición correspondiente respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Artículo 11.1)iii)a) del PCT. Existiría una indicación implícita cuando la Oficina esté convencida de que la intención del solicitante es solicitar una patente, por ejemplo, cuando los documentos suministrados contienen una declaración en el sentido de que el solicitante desea proteger su invención.

4.07 Punto ii). En lo que respecta al significado del término “solicitante”, cabe remitirse al Artículo 1.viii) (véase la Nota 1.07).

4.08 Esta disposición es más liberal que la disposición correspondiente respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Artículo 11.1)iii)c) del PCT que exige la indicación del nombre del solicitante. Corresponderá a la Oficina, y ello según las circunstancias del caso, determinar si, en un caso determinado, las indicaciones que se han dado son suficientes para que “permitan que la Oficina se ponga en contacto con el solicitante”, o para que “permitan establecer la identidad del solicitante”. Cuando no se proporcionen el nombre y la dirección del solicitante, una Parte Contratante podrá exigir que esas indicaciones se proporcionen ulteriormente según lo dispuesto en el Artículo 5.1), en referencia a las Reglas 4.1.a)iii) y 4.5.a) del PCT, dentro del plazo prescrito en la Regla 5.2.)a), de conformidad con el Artículo 5.9). No obstante, el incumplimiento del suministro de tales indicaciones dentro de ese plazo no daría por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación (a reserva de que se haya cumplido con el requisito del Artículo 4.1)a)ii)), aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en el Artículo 5.1).

4.09 Punto iii). Esta disposición es idéntica al requisito relativo a las solicitudes internacionales que figura en el Artículo 11.1)iii)d) del PCT. A los efectos de determinar si se debería conceder una fecha de presentación, la Oficina sólo determinará si, en su opinión, la

solicitud contiene o no una parte que, para ella, parezca constituir una descripción. La cuestión de si esa parte satisface los requisitos relativos a la descripción permitidos en virtud del Artículo 5.1) en referencia al Artículo 5 y a la Regla 5 del PCT, o los requisitos sustantivos para la concesión de una patente, no es importante para esa determinación. Cuando la Oficina determine que la solicitud no contiene una parte que, para ella, parezca ser una descripción, no se concederá fecha de presentación alguna.

4.10 Párrafo 1)b). Esta disposición facultaría, pero no obligaría, a una Parte Contratante a conceder una fecha de presentación sobre la base de uno o más dibujos únicamente. Cuando la Oficina de una Parte Contratante que no dé aplicación a esta disposición reciba una solicitud que contiene únicamente dibujos que incorporan un elemento de texto, será competencia de la Oficina el determinar si, en las circunstancias del caso, dicho elemento de texto da satisfacción al requisito contenido en el párrafo 1)a)iii).

4.11 Párrafo 2)a). Una Parte Contratante puede exigir que, para la concesión de una fecha de presentación, sea necesario que los elementos mencionados en el párrafo 1)a)i) y ii) estén redactados en un idioma aceptado por la Oficina. En lo que respecta al significado de la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse al Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.12).

4.12 Párrafo 2)b). Esta disposición permitiría que la parte que, a primera vista, parezca constituir la descripción se presente en cualquier idioma. No obstante, cuando dicha parte se presente en un idioma que no sea un idioma aceptado por la Oficina, la solicitud también deberá contener una indicación, en un idioma aceptado por la Oficina, a los efectos de que la solicitud contiene una descripción. Esta indicación podría consistir, por ejemplo, en las palabras “descripción de la invención”. En tal caso, sería necesario facilitar una traducción de la descripción con arreglo al Artículo 5.5), dentro del plazo prescrito en la Regla 5.2)b), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.9) (véase también la Nota 5.18). Sin embargo, el incumplimiento del suministro de dicha traducción dentro de ese plazo no daría por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos en virtud del Artículo 5.5).

4.13 Cuando, en virtud del párrafo 1)b), un dibujo sustituya a la parte que, a primera vista, parece ser la descripción, cualquier elemento de texto incorporado en dicho dibujo también podrá figurar en cualquier idioma. No obstante, puesto que es inmediatamente evidente que la solicitud contiene un dibujo, una indicación a tales efectos no tendría utilidad alguna.

4.14 Cuando la solicitud presentada contenga reivindicaciones en un idioma no aceptado por la Oficina, sería necesario suministrar una traducción de dichas reivindicaciones en virtud del Artículo 5.5) y dentro del plazo prescrito en la Regla 5.2)b), de conformidad con el Artículo 5.9) (véase también la Nota 5.18). El incumplimiento de la presentación de esa traducción dentro de dicho plazo no daría por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos del Artículo 5.5).

4.15 Párrafo 3)a). Cuando la solicitud no cumpla uno o varios de los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2), la notificación efectuada por la Oficina da al solicitante la opción de corregir las deficiencias y de proseguir con la solicitud sobre la base de los elementos que se

hayan presentado y de las tasas ya pagadas. Es decir, en ese caso no sería necesario que el solicitante volviera a presentar la solicitud. Sin embargo, para que la tramitación ante la Oficina sea adecuada, una Parte Contratante podrá disponer que esa opción sólo sea válida hasta la expiración del plazo aplicable con arreglo al párrafo 4)b) (véase la Nota 4.22).

4.16 Para asegurar que se notifica al solicitante con prontitud cualquier incumplimiento de uno o varios de los requisitos establecidos en los párrafos 1) y 2), la Oficina debería verificar la solicitud sin retrasos injustificados y enviar toda notificación requerida lo antes posible una vez descubierto tal incumplimiento.

4.17 No se obligaría a una Parte Contratante a que envíe una notificación cuando las indicaciones que figuren en la solicitud no permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante. En lo relativo a la expresión “indicaciones que permitan que el solicitante sea contactado por la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al párrafo 1)a)ii) (véase la Nota 4.08).

4.18 Si fuera necesario para despejar cualquier duda, la Conferencia Diplomática podría adoptar una declaración concertada a tales efectos.

4.19 Cuando el solicitante se percate de cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos 1) y 2) y no haya recibido una notificación de la Oficina, podrá presentar inmediatamente los elementos exigidos para cumplir esos requisitos sin esperar a recibir dicha notificación.

4.20 Párrafo 3)b). Esta disposición, que sigue el modelo del Artículo 14.2) del PCT, no obliga a la Oficina a comprobar si la solicitud hace referencia a dibujos que, de hecho, no están incluidos en la misma. No obstante, cuando la Oficina determine, como resultado de tal comprobación o de otra forma, que esos dibujos no están incluidos, la Oficina deberá notificar al solicitante, en cuyo caso se aplican las explicaciones proporcionadas en las Notas 4.17 a 4.19. El procedimiento ulterior se rige por el párrafo 5) (véanse las Notas 4.23 a 4.25). En lo relativo a la obligación de una Parte Contratante de cursar una notificación cuando las indicaciones en la solicitud no permiten que la Oficina entre en contacto con el solicitante, cabe remitirse a la explicación relativa al párrafo 3)a) (véase, en particular, la Nota 4.17).

4.21 Párrafo 4)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

4.22 Párrafo 4)b). El plazo pertinente está establecido en la Regla 2.1). Cuando no se ha dado cumplimiento a uno o más requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2) en el momento en que la Oficina recibió por primera vez la solicitud, así como tampoco dentro del plazo, la solicitud será considerada como no presentada; si el solicitante desea entonces continuar la tramitación, será necesario volver a presentar la solicitud en su totalidad y, si la Oficina no permite la transferencia de tasas de la solicitud presentada inicialmente, pagar nuevas tasas.

4.23 Párrafo 5)a). El plazo pertinente, que es el mismo que el que se aplica en virtud del párrafo 4)b), se establece en la Regla 2.1). Cuando se suministren los dibujos faltantes dentro de ese plazo, la fecha de presentación será, con excepción de lo dispuesto en los apartados b) y c) y en el párrafo 6), la fecha en que la Oficina reciba esos dibujos o la fecha en que se hayan cumplido todos los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2), cualquiera sea la última fecha.

4.24 Párrafo 5)b). En virtud de esta disposición, cuando la Oficina determine que los últimos dibujos suministrados no contienen materia nueva, la Oficina tendrá libertad, aunque no estará obligada a ello, para conceder como fecha de presentación la fecha en la que se dé cumplimiento a todos los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2). Esta disposición no es obligatoria puesto que, por ejemplo, las Oficinas que no realizan exámenes no estarían en condiciones de determinar si los dibujos entregados tardíamente contienen o no materia nueva.

4.25 Párrafo 5)c). Esta disposición permitiría que el solicitante retire los dibujos suministrados tardíamente en un plazo fijado por la Parte Contratante, por ejemplo, tras una determinación por la Oficina de que los dibujos contienen materia nueva. Ello permitiría al solicitante retener una fecha de presentación anterior cuando, en su opinión, los elementos inicialmente suministrados proporcionen una descripción adecuada de la invención sin los dibujos faltantes y cualquier otra referencia a dichos dibujos.

4.26 Párrafo 6). Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, esta disposición exigiría que una Parte Contratante, a petición del solicitante, tomase en consideración el contenido de la solicitud anterior a la hora de establecer si se tendría que permitir la corrección mediante la entrega de una hoja o un dibujo que faltase sin pérdida de la fecha de presentación. Ello se aplicaría, en particular, cuando se omitiese no intencionalmente una hoja de la descripción o los dibujos de una solicitud presentada en papel. También se aplicaría, por ejemplo, en el caso de la omisión no intencional de una parte de la descripción presentada electrónicamente en un formato “sin paginación”. La Regla 2.2) prescribe los requisitos relativos a la presentación de una copia y la traducción de la solicitud anterior. No obstante, esta Regla no prevé un plazo dentro del cual el solicitante deba formular una petición puesto que la omisión podría detectarse, por ejemplo, solamente en la etapa del examen de fondo.

4.27 Párrafo 7). Esta disposición, que se inspira del Artículo 8.4) de la propuesta básica presentada en la Conferencia Diplomática de 1991, celebrada en La Haya (véanse los documentos PLT/DC/3 y 69), permitiría que el solicitante sustituyese la descripción y cualquier dibujo de una solicitud haciendo referencia a una solicitud presentada anteriormente respecto de la misma invención. No obstante, los requisitos del apartado a), tal como están prescritos en la Regla 2.3), son de una naturaleza tal que cubrirían las referencias a cualquier solicitud presentada anteriormente por el mismo solicitante o su predecesor legal y no se limitarían, tal como en el caso de la propuesta básica mencionada anteriormente, a referencias a una solicitud cuya prioridad se reivindica.

4.28 El incumplimiento de los requisitos prescritos en la Regla 2.3) darían por resultado la pérdida de la fecha de presentación en virtud del apartado b).

4.29 Para que prosigan los trámites de la solicitud, el solicitante tendría que suministrar posteriormente una descripción de conformidad con los requisitos permitidos en referencia al Artículo 5.1). Sin embargo, el incumplimiento del suministro de una descripción dentro de ese plazo no daría por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.10)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en el Artículo 5.1).

4.30 Párrafo 8). Este párrafo figura entre corchetes ya que únicamente será necesario si se modifica la Regla 4.13 del PCT para permitir al solicitante indicar que desea que su solicitud

internacional sea considerada, en cualquier Estado designado, como una solicitud divisional. En virtud de esta modificación, las solicitudes divisionales serían, pues, un tipo de solicitud que podría presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, y a las que se aplicarían el Tratado y el Reglamento en virtud del Artículo 2.1)a) (véase la Nota 2.01). Sería necesario luego prever expresamente en este Tratado que la fecha de presentación de la solicitud inicial o “principal” sea tratada como fecha de presentación de la solicitud divisional, por ejemplo, a los fines de la reivindicación de prioridad, del estado de la técnica y de la duración de la patente.

Nota sobre el Artículo 5  
(Solicitud)

5.01 Párrafo 1). La disposición de que ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de ningún requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud que sea diferente o adicional a los previstos respecto de solicitudes internacionales en virtud del PCT, que sigue el modelo del Artículo 27.1) del PCT, significaría que una Parte Contratante no podría imponer al respecto requisitos más estrictos que los previstos en el PCT. El entendimiento de que una Parte Contratante tendría libertad para prever requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes, fuesen más favorables que los requisitos aplicables en virtud del PCT, sigue el modelo del Artículo 27.4) del PCT.

5.02 Los requisitos en materia de solicitud a los que alude la frase “salvo disposición en contrario contenida en el presente Tratado” son los previstos en el Artículo 5.2) a 8), el Artículo 7 y el Artículo 8 y en las Reglas correspondientes a esos Artículos.

5.03 La expresión “la forma o al contenido de una solicitud” ha de interpretarse de la misma manera que la expresión en el Artículo 27.1) del PCT. La Nota relativa a ese Artículo en las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en la página 35 del texto final del Tratado y las Notas, contiene la siguiente explicación:

“Las palabras ‘forma o contenido’ se utilizan simplemente para poner de relieve algo que cae por su propio peso, a saber, que no se alude a requisitos de disposiciones sustantivas en materia de patentes (criterios de patentabilidad, etc.).”

5.04 El requisito permitido en el Artículo 29.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de que el solicitante de una patente debe facilitar información relativa a sus solicitudes y concesiones de patentes en el extranjero, no es un requisito en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” de esta disposición. Igualmente los requisitos de la legislación de los Estados Unidos de América respecto de la obligación de divulgar e indicar que una invención fue producida bajo un contrato gubernamental de los Estados Unidos de América, y los requisitos en virtud de la legislación de la India relativos a la divulgación de los resultados de la búsqueda sobre solicitudes y patentes conexas, tampoco son requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud”.

5.05 Puesto que por lo menos una delegación opina que la unidad de la invención es una cuestión de derecho sustantivo y no de formalidades, se propone que las cláusulas finales del presente Tratado prevean la posibilidad de una reserva por una Parte Contratante en lo relativo



a la aplicabilidad de los requisitos de la Regla 13 (Unidad de la invención) del PCT, en virtud de esta disposición.

5.06 Cualquier enmienda o modificación pertinente al PCT, al Reglamento o a las Instrucciones Administrativas del PCT, surtirá efectos automáticamente en virtud del presente Tratado.

5.07 Párrafo 2)a). Esta disposición permitiría que una Parte Contratante exigiese que cualquiera de los elementos obligatorios contenidos en el petitorio de una solicitud internacional en virtud del PCT, exigidos por una Parte Contratante en virtud del párrafo 1), se presenten en un formulario de petitorio prescrito por dicha Parte Contratante. Los elementos obligatorios del contenido del petitorio en el caso de una solicitud internacional están establecidos en la Regla 4.1)a) y b) del PCT. El texto de estos apartados es el siguiente:

- “a) El petitorio contendrá:
  - i) una petición;
  - ii) el título de la invención;
  - iii) indicaciones relativas al solicitante y al mandatario, si procede;
  - iv) la designación de Estados;
  - v) indicaciones relativas al inventor cuando la legislación nacional de un Estado designado, por lo menos, exija la comunicación del nombre del inventor en el momento de la presentación de una solicitud nacional.
- b) El petitorio contendrá si procede:
  - i) una reivindicación de prioridad;
  - ii) una referencia a una búsqueda internacional anterior o a una búsqueda de tipo internacional anterior o a otra búsqueda;
  - iii) la elección de ciertos tipos de protección;
  - iv) la indicación de que el solicitante desea obtener una patente regional;
  - v) una referencia a una solicitud principal o a una patente principal;
  - vi) una indicación de la elección del solicitante respecto de la Administración encargada de la búsqueda internacional competente.”

Una Parte Contratante también podrá exigir, en virtud del párrafo 1), que el formulario del petitorio esté firmado, en referencia a la Regla 4.1.d) del PCT. No se ha previsto disposición alguna para la inclusión en el formulario del petitorio de los requisitos opcionales del petitorio de una solicitud internacional en virtud de la Regla 4.1.c) del PCT, habida cuenta de que dichos requisitos son sólo pertinentes en las solicitudes internacionales.

5.08 Párrafo 2)b). Esta disposición obligaría a una Parte Contratante a aceptar la presentación, en papel, de formularios de petitorio que correspondan al formulario de petitorio previsto en el Reglamento (a menos que dicha Parte Contratante excluya la presentación de solicitudes en papel ante su Oficina en virtud de las disposiciones del Reglamento mencionadas en el párrafo 3)iii)). Ello permitiría que un solicitante presente solicitudes, en papel, respecto de la misma invención en las Oficinas de diferentes Partes Contratantes utilizando el mismo formulario, a saber, el Formulario internacional tipo para petitorios (Formulario N° 1), traducido a un idioma aceptado si fuese necesario (véase también la Nota 5.10). Una Parte Contratante podrá utilizar el formulario de petitorio mencionado en el apartado b) como modelo para preparar su propio formulario de petitorio en virtud de lo dispuesto en el apartado a).

5.09 El proyecto de Formulario internacional tipo para petitorios (Formulario N° 1) se basa, en la medida de lo posible, en el formulario de petitorio del PCT (formulario PCT/RO/101). Este Formulario internacional tipo será establecido en los idiomas del Tratado (a saber, español, árabe, chino, francés, inglés y ruso).

5.10 La versión lingüística pertinente del Formulario internacional tipo podrá ser utilizada tal cual (cuando una Parte Contratante acepte uno de los idiomas del Tratado), o se podrá traducir el formulario tipo a un idioma aceptado. La referencia a un formulario de petitorio que “corresponde al formulario de petitorio previsto en el Reglamento” incluiría también una traducción del Formulario internacional tipo.

5.11 Párrafo 3). Los requisitos que una Parte Contratante estaría facultada a aplicar en lo que atañe a la presentación de solicitudes en papel o en formato electrónico o por otros medios, por ejemplo, por telégrafo, teleimpresora o telefacsímile, figuran en el Reglamento, a saber, en la Regla 3, más que en el propio Tratado, con el fin de facilitar la modificación de esos requisitos en función de la evolución tecnológica.

5.12 La expresión “presentadas en papel” ha de interpretarse a la luz de los requisitos de la Regla 11.9) del PCT que, tal como lo permite el Artículo 5.1) del proyecto de Tratado, se aplicaría a las solicitudes presentadas en el marco del presente Tratado. De conformidad con esa Regla, una Parte Contratante podría exigir que las solicitudes se presenten mecanografiadas o impresas. Habida cuenta de que las disposiciones de esa Regla no admiten las solicitudes manuscritas, una Parte Contratante no estaría obligada a recibir solicitudes en esa forma, aunque estuviese facultada a hacerlo.

5.13 En lo que respecta al significado de la expresión “la presentación de solicitudes... en formato electrónico o por otros medios”, cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 3.2) a 4) (véanse las Notas R3.02 a R3.07).

5.14 Puntos i) y ii). Estos puntos están destinados a asegurar que ninguna Parte Contratante estaría obligada, contra su deseo, a aceptar la presentación electrónica de solicitudes o a excluir la presentación de solicitudes en papel.

5.15 Punto iii). Este punto está destinado a asegurar que el derecho de los solicitantes a presentar solicitudes en papel ante cualquier Oficina no quedaría excluido sin el acuerdo unánime de todas las Partes Contratantes.

5.16 En lo que respecta a la no aplicabilidad del párrafo 2)b), cabe remitirse a la explicación relativa a ese párrafo (véase la Nota 5.08).

5.17 Párrafo 4). Se ha colocado este párrafo entre corchetes puesto que no será necesario si se adopta la inclusión propuesta en el Reglamento del PCT de una disposición con los mismos efectos. Una Parte Contratante tendría libertad para no formular ninguna disposición respecto de los números de registro u otras indicaciones, o para prever que se indiquen números de registro u otras indicaciones a título facultativo. Cuando el solicitante o el representante no esté registrado ante la Oficina con un número o cualquier otra indicación, la Oficina no podrá exigir la inclusión de un número u otra indicación en la solicitud. Cuando un solicitante o su representante no cumpla con un requisito previsto en este párrafo, la Oficina podría añadir de oficio el número de registro u otra indicación. Alternativamente, podría notificar al solicitante o al representante en virtud de lo dispuesto en el párrafo 9), dándole la oportunidad de cumplir con ese requisito y de formular observaciones en el plazo aplicable en virtud de ese párrafo (véase la Nota 5.29). Cuando dicho requisito no haya sido cumplido dentro de ese plazo, una Parte Contratante tendría libertad, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 10)a) y d), para aplicar cualquier sanción por dicho incumplimiento según lo previsto en su legislación, que no sea la denegación de la solicitud.

5.18 Párrafo 5). Este párrafo permitiría que una Parte Contratante exija que se presente una solicitud en un idioma aceptado por la Oficina de esa Parte Contratante. Cuando una solicitud que satisface los requisitos de fecha de presentación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 no esté en un idioma aceptado por la Oficina, la Oficina deberá notificar al solicitante o a otra persona que presente la solicitud, que los requisitos de este párrafo no se han cumplido dándole la oportunidad, en virtud del párrafo 9), de cumplir esos requisitos. Una Oficina no necesitaría tomar ninguna medida respecto de la información presentada tanto en un idioma aceptado por la Oficina como en un segundo idioma, por ejemplo, cuando se utiliza un formulario bilingüe - la traducción de la información al segundo idioma ya existe en un idioma aceptado por la Oficina, por lo que no tendría ningún objeto.

5.19 En lo relativo a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.12).

5.20 Párrafo 6). Este párrafo no determina a quién deben pagarse las tasas, por ejemplo, si deben pagarse a la Oficina o a otro organismo gubernamental. Tampoco rige el método de pago, de manera que cada Parte Contratante tendría libertad para decidir si permite o no que se realicen los pagos, por ejemplo, a una cuenta de depósito con la Oficina o por transacción electrónica o si tiene que establecer la obligación del pago de tasas utilizando una cuenta de depósito en el caso, por ejemplo, de solicitudes presentadas electrónicamente. También se permitiría a una Parte Contratante exigir que se indique la cuantía de la tasa y/o su método de pago, por ejemplo, en una hoja de cálculo de tasas tal como lo disponen las Instrucciones Administrativas del PCT.

5.21 Además de la tasa pagadera respecto de la solicitud, una Parte Contratante podría exigir el pago de tasas separadas, por ejemplo, por la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. Se permitiría a una Parte Contratante combinar esas tasas y exigir el pago de una tasa combinada en el momento de la presentación de la solicitud (que, no obstante, puede denominarse “tasa de solicitud” ya que debe pagarse en el momento de presentar la solicitud).

Sin embargo, del Artículo 4.1) se desprende que una Parte Contratante no podría denegar una fecha de presentación porque no se haya abonado la tasa de solicitud (véase la Nota 4.01).

5.22 Párrafo 7)a). El plazo previsto en esta disposición para suministrar una copia de la solicitud anterior se establece en la Regla 5.1)a) y no debe ser inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior. Este plazo, de conformidad con la Regla 17.1 del PCT, tal como fue modificada con efecto a partir del 1 de julio de 1998, es más generoso que el período (mínimo) de tres meses a partir de la presentación de la solicitud posterior, previsto en el Artículo 4D.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el “Convenio de París”). (Cabe señalar que, en virtud de ese Artículo del Convenio de París, una Parte Contratante no podrá exigir el pago de una tasa por la presentación de la copia si ésta se presenta en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior.) Si el plazo no se cumple debido a que la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior no suministra una copia a tiempo, puede ponerse a disposición la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 16.3).

5.23 Cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de la reivindicación de prioridad, esa Oficina podrá solicitar que se proporcionen pruebas que apoyen la reivindicación de prioridad, en virtud del párrafo 8). Por ejemplo, cuando el solicitante reivindique el amparo del Artículo 3 del Convenio de París, pero existan dudas sobre la veracidad de las alegaciones del solicitante en lo que concierne a su nacionalidad, la Oficina podrá exigir pruebas a ese respecto.

5.24 Párrafo 7)b). Esta disposición mantendría el derecho de una Parte Contratante, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4D.3) del Convenio de París, a exigir la certificación de la copia de la solicitud anterior y de la fecha de presentación de esa solicitud.

5.25 Párrafo 7)c). Se ha incluido la expresión “o esté disponible para esa Oficina, en un formato oficial, por medios electrónicos” para tomar en consideración los acontecimientos que permitirían a la Oficina en la que se presenta la solicitud que reivindica la prioridad, obtener una copia de la solicitud anterior de una fuente conveniente, por ejemplo, de la biblioteca digital de la Oficina en la que se había presentado la solicitud anterior, de manera que ya no fuera necesario que el solicitante suministre dicha copia, o proporcionar la certificación de su fecha de presentación.

5.26 Párrafo 7)d). En virtud de esta disposición se podría exigir al solicitante que suministre una traducción de la solicitud anterior para determinar si la invención reivindicada en la solicitud que reivindica la prioridad (“la solicitud posterior”) es patentable, en particular habida cuenta de los elementos publicados después de la fecha de la prioridad reivindicada, pero antes de la fecha de presentación de la solicitud posterior. La Regla 5.1)b) establece el plazo para el suministro de la traducción.

5.27 Existen casos en los que una Oficina pueda necesitar una traducción de una solicitud (de prioridad) anterior a los efectos de examinar una solicitud presentada por terceros. Por ejemplo, cuando la solicitud presentada por terceros lo es después de la fecha de presentación de la solicitud (de prioridad) anterior, pero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud posterior (la solicitud en la que se reivindique la prioridad de la solicitud anterior), el contenido de la solicitud anterior formaría parte del estado de la técnica respecto de la solicitud de terceros, y la Oficina necesitaría, por consiguiente, una traducción. Si bien es cierto que

proporcionar esa traducción supone un beneficio para el solicitante que ha reivindicado la prioridad de la solicitud anterior, en la medida en que la solicitud presentada por terceros puede ser denegada sobre la base del contenido de la solicitud anterior, el enfoque adoptado en el proyecto de Tratado consiste en que la carga del costo de la traducción de la solicitud anterior, en tal caso, no debería recaer en el solicitante que ha reivindicado la prioridad de la solicitud anterior. Por consiguiente, en tal caso, el resultado de la redacción del apartado d) sería que la Oficina sólo podría exigir que el solicitante que haya reivindicado la prioridad de la solicitud anterior presente una traducción si la traducción también fuese exigida para determinar si la invención reivindicada en su solicitud posterior (la solicitud en la que se reivindica la prioridad de la solicitud anterior) es o no patentable (véase la Nota 5.26). Si tal no fuese el caso, la Oficina aún podría pedirle al solicitante que ha reivindicado la prioridad de la solicitud anterior que proporcione la traducción; sin embargo, no se podría aplicar sanción alguna si dicho solicitante no cumple con la petición.

5.28 Párrafo 8). Este párrafo se refiere a los casos en los que la Oficina cree que cualquier cuestión contenida en el formulario de petitorio mencionado en el párrafo 2), o en una declaración de prioridad separada, pueda no ser verdadera. No guarda relación con la corrección de errores, que es competencia del Artículo 12. Aunque correspondería a cada Parte Contratante interpretar la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier cuestión”, no se pretende que la Oficina pida pruebas con carácter sistemático o para realizar verificaciones por muestreo, sino sólo cuando haya motivos razonables para dudar. La Oficina estaría obligada, por lo establecido en la Regla 4, a informar al solicitante la razón por la cual duda de la veracidad de esa cuestión. En la Nota 5.23 se da un ejemplo de un caso en el que se pueden exigir pruebas. Otro ejemplo es cuando se ponga en duda la autenticidad de una firma en la solicitud, en cuyo caso se podrá exigir al solicitante que suministre pruebas de esa autenticidad (y éste podría hacerlo suministrando las pruebas que considere convincentes o, si la Oficina siguiese abrigando dudas razonables, suministrando una certificación).

5.29 Párrafo 9). Este párrafo garantiza que el solicitante, salvo que no se hayan suministrado a la Oficina las indicaciones que permitan ponerse en contacto con el solicitante, siempre sea notificado sobre cualquier irregularidad respecto de lo dispuesto en los párrafos 1) a 6) y que se le dé un período establecido en la Regla 5.2) para cumplir con los requisitos en virtud de esos párrafos. Las irregularidades en virtud del párrafo 1) incluirían el caso en que la reivindicación de prioridad no cumple con los requisitos establecidos en la Regla 4.10 del PCT. Puesto que el plazo para cumplir los requisitos respecto de la reivindicación de prioridad difieren de los relacionados con otras irregularidades, el plazo para ese caso se establece, por separado, en la Regla 5.2)d). Los plazos prescritos en la Regla 5.2) son aplicables a la presentación de pruebas exigida en el párrafo 8).

5.30 Este párrafo no rige la manera en la que el solicitante debe ser notificado, por ejemplo, en papel, oralmente o por correo electrónico.

5.31 En lo que atañe a la obligación de una Parte Contratante de enviar una notificación, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 4.1)a)ii) y 3)a) (véanse las Notas 4.08 y 4.17).

5.32 Párrafo 10)a). El plazo pertinente queda establecido en la Regla 5.3)a). Salvo en situaciones como las contempladas en los apartados b) a d), la sanción que podrá aplicarse en virtud de esta disposición puede incluir la denegación de la solicitud. Sin embargo, el efecto de

la referencia al Artículo 4 es que una Parte Contratante no podría considerar una solicitud como no presentada si cumple con los requisitos de dicho Artículo (véase la Nota 4.01).

5.33 Párrafo 10)b). Generalmente, la consecuencia del incumplimiento de los requisitos de forma respecto de una reivindicación de prioridad dentro del plazo establecido en la Regla 5.3)b) es la pérdida del derecho de prioridad. Sin embargo, el efecto de la referencia al Tratado de Cooperación en materia de Patentes es que, al igual que en virtud de la Regla 26bis.2)b) del PCT que entra en vigor el 1 de julio de 1998, una reivindicación de prioridad no puede considerarse como no realizada únicamente debido a que falte la indicación del número de la solicitud anterior mencionada en la Regla 4.10)a)iii) del PCT o porque la indicación de ese número en la reivindicación de prioridad no es la misma que la indicación correspondiente que aparece en el documento de prioridad.

5.34 Párrafo 10)c). Se exige esta disposición para mantener la conformidad con el Artículo 4D.4) del Convenio de París que estipula que las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas en el Artículo 4 de ese Convenio no podrán exceder de ninguna manera la pérdida del derecho de prioridad. Si bien el párrafo 10)c) prevé expresamente que no se podrá aplicar ninguna otra sanción, la decisión de una Oficina de considerar inexistente una reivindicación de prioridad podría dar lugar al rechazo de la solicitud por razones de fondo, en particular, por razones de falta de novedad o actividad inventiva a la luz del estado anterior de la técnica correspondiente. Además, cuando a los fines de la obtención de una fecha de presentación, se haya sustituido la descripción por una referencia a una solicitud anterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.7), la omisión, de conformidad con el Artículo 4.7)a), de suministrar una copia, traducción o copia certificada de esa solicitud anterior podría dar por resultado, en virtud del Artículo 4.7)b), que se considere la solicitud como no presentada (véase la Nota 4.28).

5.35 Párrafo 10)d). Se ha incorporado esta disposición en respuesta a una observación formulada por la Delegación de Suiza en la quinta sesión del Comité de Expertos, para que no se permita la denegación de una solicitud por omisión de suministrar un número de registro u otra indicación en virtud del párrafo 4). Figura entre corchetes puesto que el párrafo 4 también lo está.

Nota sobre el Artículo 6  
(Validez de la patente; revocación)

6.01 Párrafo 1). En este párrafo se establece que una Oficina, un tribunal, un órgano de apelación o cualquier otra autoridad competente no podrá revocar o invalidar, total o parcialmente, una patente una vez concedida, cuando se descubra posteriormente que la solicitud no ha reunido uno o más requisitos de forma que, aunque pudieran haber sido necesarios para su tramitación, no han sido esenciales respecto al contenido de la patente concedida, salvo si el incumplimiento ha sido resultado de una intención fraudulenta. Los requisitos de forma especificados son los siguientes:

Artículo 5.1) - la solicitud no cumplía con uno o más requisitos relativos a su forma o contenido;

Artículo 5.2) - el contenido pertinente de la solicitud no fue presentado en un formulario de petitorio que corresponda al formulario de petitorio previsto en el Reglamento, ni en otro formulario de petitorio prescrito;

Artículo 5.3) - la solicitud no fue presentada en cumplimiento de los requisitos prescritos;

[Artículo 5.4) - el formulario de petitorio no contenía el número u otra indicación requeridos con que el solicitante o representante está registrado ante la Oficina;]

Artículo 5.6) - no se pagaron una o más tasas exigidas respecto de la solicitud;

Artículo 5.7) - no se suministró una copia o la traducción de una solicitud anterior en la que se basaba la reivindicación de prioridad.

6.02 El párrafo 1) se aplicaría tanto si la Oficina no pudo notificar al solicitante, en virtud del Artículo 5.9), el incumplimiento del o de los requisitos en cuestión, como a la situación en la que el solicitante no hubiese podido cumplir con el o los requisitos en respuesta a una notificación en virtud de dicho Artículo.

6.03 Habida cuenta de que el párrafo 1) se limita expresamente a los requisitos de forma mencionados en el Artículo 5.1) a 3), [4)], 6) y 7), no parece ser estrictamente necesaria la disposición expresa antiguamente contenida en el párrafo 1)b) del documento PLT/CE/V/2 de que “nada en el apartado a) limitará la libertad de la Oficina, un tribunal, un órgano de apelación o cualquier otra autoridad competente de revocar o invalidar una patente concedida por una cuestión de fondo”. Para evitar toda duda, la Conferencia Diplomática podría adoptar una declaración concertada a tales efectos. Cabe citar como ejemplos de tales cuestiones de fondo, la falta de novedad, la ausencia de derecho del titular de la patente, y que la descripción no divulgue la invención en una forma suficientemente clara y completa para que una persona del oficio pueda llevarla a cabo.

6.04 Puesto que las disposiciones mencionadas en el párrafo 1) guardan relación con los requisitos de forma respecto de las solicitudes, dicho párrafo no impediría la revocación o invalidación de una patente concedida por incumplimiento de los requisitos de forma respecto de esa patente, por ejemplo, el requisito previsto en un tratado regional de suministrar una traducción de una patente regional. En cuanto a las tasas, cabe señalar que el párrafo sólo abarcaría las tasas pagaderas antes de la concesión de una patente, tales como las tasas de presentación, de publicación y de concesión. Esta disposición no cubriría la caducidad de una patente por incumplimiento del pago de una tasa anual de mantenimiento.

6.05 La expresión “no podrá ser revocada o invalidada” tiene por objeto incluir también las sanciones que tienen un efecto equivalente a la revocación o invalidación, tales como el no ejercicio de los derechos.

6.06 Una Parte Contratante estaría facultada, pero no obligada, a disponer la revocación o la invalidación de una patente concedida si posteriormente se descubriera que la solicitud no estaba en un idioma aceptado por la Oficina, como lo exige el Artículo 5.5), o que no se habían presentado las pruebas previstas en el Artículo 5.8).

6.07 Párrafo 2). Este párrafo se refiere a todo procedimiento para la revocación e invalidación de una patente ante la Oficina, un tribunal, un órgano de apelación o cualquier otra autoridad competente. Se aplica a procedimientos sobre elementos sustantivos, tales como la falta de novedad, así como a cuestiones de forma. También incluye procedimientos en los que las sanciones tienen un efecto equivalente a la revocación o invalidación (véase la Nota 6.05). También conviene señalar que el párrafo está limitado a dos aspectos de forma de tales procedimientos: el primero, el titular debe por lo menos tener una oportunidad para formular observaciones sobre la revocación o invalidación prevista; segundo, el titular debe tener por lo menos una oportunidad para realizar modificaciones y correcciones cuando lo permita la legislación aplicable. No obstante, este párrafo no establece los motivos por los que puede revocarse o invalidarse una patente concedida, ni ningún otro aspecto de tales procedimientos. Tampoco establece la forma de presentar las observaciones que pueda formular el titular. Así, si bien un titular tendrá generalmente la oportunidad de presentar observaciones por escrito, se permitiría a una Parte Contratante, por ejemplo, en procedimientos ante tribunales, prever únicamente las observaciones orales. Ninguna Parte Contratante estaría obligada a proporcionar una oportunidad para hacer modificaciones y/o correcciones si su legislación nacional no previera tales modificaciones o correcciones, ya sea en forma definitiva o según las circunstancias del procedimiento de que se trate.

Nota sobre el Artículo 7  
(Representación; domicilio legal)

7.01 El término “representante” se define en el Artículo 1.x). El Artículo 7 se aplica especialmente a los agentes y abogados de patentes “en práctica privada”. Este Artículo se refiere únicamente al propio nombramiento y a la posible limitación del nombramiento, pero no a su terminación. En este último sentido, así como en cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, una Parte Contratante tendría libertad para establecer las normas que desee. Por ejemplo, una Parte Contratante podrá prever que el nombramiento de un nuevo representante da por terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores, salvo indicación en contrario en el poder. O bien, una Parte Contratante podrá permitir la subrepresentación y, de ser así, exigir que cuando el poder de un representante incluya el nombramiento de uno o más subrepresentantes, el poder autorice expresamente a un representante a nombrar tales subrepresentantes.

7.02 Párrafo 1)a), encabezamiento. En lo que atañe a la expresión “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.14).

7.03 Punto i). Este punto permitiría a una Parte Contratante exigir que el representante nombrado sea una persona, por ejemplo, un abogado de patentes registrado, que esté admitida a ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y patentes. No obstante, una Parte Contratante podrá establecer un requisito menos estricto y, por ejemplo, exigir simplemente que no se impida al representante nombrado actuar en calidad de representante por conducta indebida. La expresión “tenga derecho a ejercer ante la Oficina” está basada en la terminología de la Regla 90.1)a) a c) del PCT.

7.04 Punto ii). Este punto pretende cubrir el caso en que una Parte Contratante, con independencia de si exige o no que un representante esté registrado para poder ejercer ante la Oficina, exija que el representante tenga un domicilio legal en su territorio. Al igual que en el



caso del punto i), una Parte Contratante podrá prever un requisito menos estricto que el previsto en el punto ii). Por ejemplo, una Parte Contratante que sea un Estado miembro de la Unión Europea podría exigir que un representante tenga un domicilio legal en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

7.05 Párrafo 1)b). Esta disposición sigue el modelo de la Regla 90.3.a) del PCT. Cuando cualquier disposición del Tratado o del Reglamento haga referencia a un acto efectuado por un solicitante, o en relación con éste, dicho acto podrá ser efectuado por el representante del solicitante, o en relación con éste. Por ejemplo, cuando se exija a la Oficina que curse una notificación al solicitante en virtud de lo dispuesto en los Artículos 4.3) o 5.9), la notificación se enviaría normalmente al representante del solicitante. La posición es la misma cuando esté representado un titular u otra persona interesada. Por ejemplo, un representante tendría una oportunidad en virtud del Artículo 6.2) de formular observaciones, en nombre del titular, sobre la revocación o invalidación prevista de una patente. Aunque normalmente una Oficina envíe cualquier comunicación a un representante nombrado, una Parte Contratante podrá disponer que una comunicación debería enviarse a la persona representada cuando dicha persona así lo solicite.

7.06 En lo que atañe a la expresión “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.14).

7.07 Párrafo 2). Una Parte Contratante podrá exigir la representación en virtud de este párrafo aun cuando el solicitante, el titular u otra parte interesada sea un nacional de la Parte Contratante en cuestión o tenga un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante. De ahí que el efecto del Tratado en una Parte Contratante no esté limitado a situaciones en las que estén involucrados solicitantes o titulares de otras Partes Contratantes, sino que se extiende a todas las situaciones a fin de lograr el mayor grado posible de armonización.

7.08 En lo que atañe a las expresiones “solicitante”, “titular” y “procedimiento ante la Oficina”, véanse las Notas 1.07 a 1.09 y 1.14, respectivamente. “[O]tra persona interesada” podría ser, por ejemplo, la persona que pide la revocación de una patente o, en el caso de una transferencia de una solicitud o patente, el nuevo solicitante o el nuevo titular.

7.09 Punto i). Este punto parece explicarse por sí mismo.

7.10 Punto ii). Este punto figura entre corchetes para que el Comité Permanente continúe considerándolo. Si no se incluyese este punto, sería posible todavía que un solicitante que no esté representado presente una solicitud ante una Oficina que exija la representación para dicha presentación, puesto que el nombramiento de un representante no constituye un requisito para la fecha de presentación en virtud del Artículo 4. Luego, a menos que no se hubieran proporcionado indicaciones que permitan a la Oficina ponerse en contacto con él, la Oficina lo notificaría a ese solicitante en virtud del párrafo 11, dándole la oportunidad de cumplir con ese requisito dentro del plazo prescrito en la Regla 7.2)a) (véase también la Nota 7.32). Si el solicitante cumpliera con el requisito de representación en ese plazo, la Oficina procedería entonces a la tramitación de la solicitud y, si se cumplieran los requisitos del Artículo 4.1) y 2) en la fecha en que la solicitud fuese presentada por el solicitante, concedería esa fecha como fecha de presentación de la solicitud. Si el solicitante no cumple con el requisito de representación en el plazo aplicable, la Oficina podría rechazar la solicitud.

7.11 Cabe señalar que esta disposición no impediría que un solicitante, un titular u otra parte interesada que lo desee, esté representada en los procedimientos enumerados ante la Oficina, aunque la Parte Contratante en cuestión no exija la representación.

7.12 Alternativa A. En esta Alternativa, los puntos iii) y iii)*bis* figuran entre corchetes para la consideración del Comité Permanente, puesto que no se alcanzó acuerdo alguno en la quinta sesión del Comité de Expertos respecto de si deberían incluirse u omitirse. El punto iii)*bis* ya no guarda relación con el suministro de una traducción o de una copia certificada de conformidad con el Artículo 4.7) (Artículo 4.4) antiguamente) debido a las enmiendas introducidas en dicho Artículo.

7.13 Alternativa B. En virtud de esta Alternativa, cualquier procedimiento, distinto de los mencionados en los puntos i) y ii), respecto del cual no se exija la representación, estaría prescrito en el Reglamento. Ello facilitaría la modificación de las listas de los procedimientos de esta índole a la luz de la experiencia.

7.14 Punto iv). El requisito de nombrar a un representante queda expresamente excluido para la expedición de un resguardo o notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a [iii*bis*] [iii)], puesto que la libertad de no tener que nombrar a un representante para tales procedimientos podría verse menoscabada si se exigiese luego que el solicitante, el titular u otra persona interesada estuviesen representados a los efectos de la expedición de un resguardo o notificación respecto de tales procedimientos.

7.15 Párrafo 3). Las legislaciones de algunos Estados no exigen que el representante sea nombrado ante sus Oficinas, incluso cuando el solicitante, el titular u otra persona interesada no tenga su residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio del Estado en cuestión. No obstante, las legislaciones de algunos de esos Estados exigen que, a menos que se nombre un representante, se proporcione una dirección en su territorio. En virtud de este párrafo, una Parte Contratante podría exigir que, cuando no se nombre representante alguno, el solicitante, el titular u otra persona interesada i) indique como su dirección la dirección del domicilio o del establecimiento comercial o industrial real y efectivo, si lo hubiere, que posee en el territorio de la Parte Contratante o, a su elección, ii) proporcione un domicilio legal en ese territorio.

7.16 Al igual que en virtud del párrafo 1)a)ii), una Parte Contratante podría ser más liberal que lo dispuesto en el párrafo 3) respecto del territorio de la dirección o del domicilio legal (véase la Nota 7.04). En cuanto a las expresiones “domicilio legal” y “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.xi) y xiv), respectivamente (véanse las Notas 1.11 y 1.14).

7.17 El requisito de proporcionar una dirección en el territorio de la Parte Contratante en cuestión queda expresamente excluido respecto de cualquier procedimiento mencionado en el párrafo 2)i) a iv), puesto que la libertad de no nombrar a un representante para tales procedimientos podría verse afectada si el solicitante, titular, u otra persona interesada se vieran obligados a proporcionar un domicilio legal en el territorio de cada Parte Contratante respecto de la cual, por ejemplo, se pagan las tasas sin representación.

7.18 Cuando se haya presentado una solicitud, o realizado cualquier otro procedimiento, ante la Oficina y que no se haya indicado una dirección, tal como lo exige el punto i) o ii), el procedimiento explicado en la Nota 7.10 sería aplicable *mutatis mutandis*.

7.19 Párrafo 4)a). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar el nombramiento de un representante efectuado en un poder separado o en el formulario de petitorio firmado por el solicitante (como en la Regla 90.4.a) del PCT). Una Parte Contratante también podría aceptar el nombramiento de un representante de cualquier otra forma, sin estar obligada a ello.

7.20 Párrafo 4)b). Esta disposición obligaría a una Parte Contratante a aceptar un poder único respecto de una o más solicitudes y/o patentes de la misma persona. Las Partes Contratantes también estarían obligadas a aceptar lo que algunas veces se denomina un “poder general”, es decir, un poder relacionado con todas las solicitudes y/o patentes existentes y futuras de la misma persona. La expresión “con sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante” obligaría a una Parte Contratante a permitir que la persona que realiza el nombramiento indique las posibles excepciones en el poder mismo (por ejemplo, el nombramiento únicamente para solicitudes y patentes futuras) o que establezca excepciones ulteriormente.

7.21 Una Parte Contratante estaría facultada a exigir que se proporcione una copia por separado del poder único presentado en papel respecto de cada solicitud y patente con la que guarde relación. También se le permitiría exigir, en virtud del párrafo 8)i), que cualquier comunicación hecha a la Oficina por un representante, a los fines del procedimiento ante la Oficina, contenga una referencia al poder o al poder general (véase también la Nota 7.25).

7.22 Párrafo 5). En lo que atañe a la presentación del poder, cabe remitirse a las explicaciones relativas a la presentación del formulario de petitorio de la solicitud en virtud del Artículo 5.2) (véanse las Notas 5.07 a 5.10). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 2) para el poder.

7.23 Párrafo 6). Cabe remitirse a la Regla 7.1) y a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16).

7.24 Párrafo 7). En lo que atañe a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse al Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.12).

7.25 Párrafo 8). Una Parte Contratante estaría facultada, pero no obligada, a exigir bien el punto i) bien el punto ii), o ambos puntos i) y ii). Además, cualquier Parte Contratante que permita las comunicaciones orales a la Oficina podría exigir que tales comunicaciones incluyan una referencia a un poder o indicación en virtud del cual esté registrado un representante.

7.26 Punto i). Este punto, en particular, permitiría a una Parte Contratante exigir que se haga una referencia a un poder relativo a más de una solicitud o patente, o a un poder general.

7.27 Punto ii). Cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.4) (véase la Nota 5.17), con la salvedad de que no hay propuesta alguna para la inclusión en el Reglamento del PCT de una disposición correspondiente a este punto.

7.28 Párrafo 9). Este párrafo se refiere a la situación en la que el poder contiene una indicación cuya veracidad es dudosa. La Oficina estaría obligada, en virtud de la Regla 4, a comunicar a la persona que debe suministrar la prueba las razones por las que duda de la veracidad de la indicación en cuestión. Este párrafo se aplica aun cuando la legislación de la Parte Contratante interesada no exija una indicación. En lo que atañe a la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.8) (véase la Nota 5.28).

7.29 Párrafo 10). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos de forma permitidos en virtud de los párrafos 1) a 9) respecto del tema de la representación.

7.30 Párrafo 11). Al aplicar *mutatis mutandis* las disposiciones del Artículo 5.9), este párrafo garantizaría que se notifique a la persona que estará representada o, cuando sea aplicable, al representante o a la persona que se denomine a sí misma representante, cuando no se hayan cumplido uno o más requisitos previstos en los párrafos 1) a 8) o cuando se exijan pruebas en virtud del párrafo 9). Además, al aplicar *mutatis mutandis* las disposiciones del Artículo 5.10), esta disposición daría una oportunidad de cumplir con esos requisitos dentro del plazo prescrito en la Regla 7.2).

7.31 Cuando un solicitante, titular u otra persona interesada esté representado, la notificación en virtud del párrafo 11) se enviaría normalmente al representante (véase también la explicación relativa al párrafo 1)b) en la Nota 7.05). No obstante, cuando existan dudas en cuanto a si ha sido realmente nombrado a un representante supuesto, o cuando un representante supuesto cumpla todos los requisitos en virtud de la legislación aplicable permitidos en virtud del párrafo 1)a), la Oficina podrá enviar la notificación al solicitante, al titular o a otra persona interesada en lugar de enviarla, o de enviarla también, a dicho representante.

7.32 Cuando un solicitante, titular u otra persona interesada que haya indicado una dirección fuera del territorio de la Parte Contratante no cumpla con un requisito de representación en virtud del párrafo 2) o de domicilio legal en el territorio de la Parte Contratante en virtud del párrafo 3)ii), la Oficina se verá obligada, salvo que no se hubieran suministrado suficientes indicaciones, a enviar una notificación en virtud del párrafo 11) a esa dirección fuera del territorio de la Parte Contratante. No obstante, la Oficina no estaría obligada a seguir en contacto con ese solicitante, titular u otra persona interesada a menos que éste cumpla con los requisitos relativos a la representación o al suministro de un domicilio legal en el territorio de la Parte Contratante, dentro del plazo prescrito en la Regla 7.2). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35) y a los párrafos 2) y 3) (véanse las Notas 7.07 a 7.18).

Nota sobre el Artículo 8  
(Firma)

8.01 El Artículo 8 se aplica a todos los casos en los que se exija una firma, sin perjuicio de que tal exigencia sea mencionada en el Tratado o se desprenda únicamente de la legislación nacional (o regional). Los detalles relativos a las indicaciones que acompañan a la firma de una persona natural y a la fecha de la firma se establecen en la Regla 8.1) y 2), respectivamente.

8.02 Párrafo 1). La reglamentación sobre la firma de comunicaciones transmitidas a la Oficina en papel, por telefacsímile y en formato electrónico figura en la Regla 8.3) a 5), respectivamente.

8.03 Párrafo 2). Este párrafo se limita a las comunicaciones en papel, ya que la Oficina podrá exigir la atestación notarial, autenticación o certificación de firmas electrónicas. En lo que atañe al término “comunicación”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.v) (véase la Nota 1.04).

8.04 Aunque una Parte Contratante no estaría facultada a exigir la certificación de una firma u otros medios de autoidentificación, por ejemplo, la impresión de un sello, cuando una Oficina opine que existen dudas razonables en cuanto a la autenticidad de esa firma u otros medios de autoidentificación, podría exigir pruebas en virtud del párrafo 3)a), que podrían adoptar la forma de una certificación (véase la Nota 8.05).

8.05 Párrafo 3)a). En caso de duda razonable en cuanto a la autenticidad de la firma u otros medios de autoidentificación, la Oficina puede exigir al solicitante o a otra persona que presente la comunicación que suministre pruebas de la autenticidad (cosa que podría hacer suministrando las pruebas que estime sean convincentes o, si la Oficina sigue abrigando dudas razonables, suministrando una certificación (véase también la Nota 5.28)). La Oficina estaría obligada, en virtud de la Regla 4, a informar al solicitante de su razón para dudar. En lo que atañe a la expresión “pueda dudar razonablemente de la autenticidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.8 (véase también la Nota 5.28).

8.06 Párrafo 3)b). Esta disposición impediría que se eludan las disposiciones del párrafo 2) mediante un requisito de prueba en virtud del apartado a). Al igual que en el párrafo 2), esta disposición se limita a las pruebas en papel, ya que las Partes Contratantes necesitan poder exigir la autenticación de pruebas presentadas electrónicamente para confirmar la identidad del remitente y la integridad de la comunicación.

8.07 Párrafo 4). Los plazos previstos en este párrafo se establecen en la Regla 8.6). Cabe remitirse también a las explicaciones relativas al Artículo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35).

#### Nota sobre el Artículo 9

(Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección)

9.01 El Artículo 9 normaliza el procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección de un solicitante o titular cuando no ha habido cambios en la persona del solicitante o titular. Cuando haya un cambio en la persona del solicitante o titular, se aplicaría el Artículo 10.

9.02 Párrafo 1)a). De conformidad con el Artículo 1.vii), se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina. En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09).

9.03 Tal como se explicara en referencia a la definición de “comunicación” en virtud del Artículo 1.v) (véase la Nota 1.04), del texto de la presente disposición se desprende que una Parte Contratante puede denegar una petición comunicada oralmente.

9.04 Párrafo 1)b). La reglamentación de esta disposición figura en la Regla 9.1).

9.05 Párrafo 2)a). Este párrafo parece explicarse por sí mismo.

9.06 Párrafo 2)b). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 3) para la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección. También cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.2)b) (véanse las Notas 5.08 a 5.10).

9.07 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16). La reglamentación de esta disposición figura en la Regla 9.2). Conviene señalar que esta Regla se aplica sólo a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 8).

9.08 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.5) (véanse las Notas 5.18 y 5.19). Cuando la petición no se presente en un idioma aceptado por la Oficina y no se proporcione una traducción dentro del plazo prescrito en la Regla 9.3), una Parte Contratante estaría facultada a rechazar la petición, quedando entendido que ésta puede volver a presentarse en un idioma aceptado y sin pérdida de derechos.

9.09 Párrafo 5). El importe de la tasa puede diferir en función del número de patentes o solicitudes en cuestión (véase la Nota 9.10). Cabe remitirse también a las explicaciones relativas al Artículo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

9.10 Párrafo 6). En virtud de este párrafo, una Parte Contratante estaría obligada a permitir un cambio tanto en el nombre como en la dirección, así como un cambio respecto de más de una patente y/o solicitud de la misma persona, que se incluirían en una petición única. Este párrafo prevé expresamente que una Parte Contratante puede exigir que se proporcione una copia por separado de una petición única presentada en papel respecto de cada solicitud y patente con la que guarda relación. No obstante, cualquier Parte Contratante que así lo desee podría efectuar copias de la petición, dejando a elección el cobro de una tasa adicional respecto de cada copia (véase la Nota 9.09).

9.11 Párrafo 7). La forma de identificar una solicitud cuyo número de solicitud se desconoce está establecida en la Regla 17.

9.12 Párrafo 8). Este párrafo facultaría a una Parte Contratante a exigir pruebas, por ejemplo, en el caso de un cambio en el nombre y en la dirección cuando haya dudas sobre si dicho cambio no oculta en realidad un cambio en la titularidad. En virtud de la Regla 4, la Oficina estaría obligada a informar al solicitante de su razón para dudar de la veracidad de la indicación de que se trate. En lo que respecta a la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.8) (véase la Nota 5.28).

9.13 El párrafo 9) establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 8). Un requisito que estaría prohibido es el de suministrar una copia certificada

de la inscripción del cambio en el registro de sociedades como condición para la inscripción del cambio en el registro de la Oficina.

9.14 Párrafo 10). Los plazos a que se refiere este párrafo se establecen en la Regla 9.3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35).

9.15 Párrafo 11). Si bien no se han previsto formularios internacionales tipo para peticiones de inscripción de un cambio en el nombre y/o la dirección de un representante o de un cambio en el domicilio legal, una Parte Contratante estaría obligada a aceptar una petición de esa índole presentada en un formulario, con las alteraciones apropiadas, correspondiente al formulario internacional tipo previsto en el Reglamento en virtud del párrafo 2)b) (véase la Nota 9.06).

#### Nota sobre el Artículo 10

(Petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular)

10.01 El Artículo 10 normaliza el procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de cambios en la persona de los solicitantes y titulares, en particular, los cambios que resultan de un cambio en la titularidad. Cuando haya un cambio en el nombre, pero no en la persona, del solicitante o el titular, se aplicaría el Artículo 9. Conviene señalar que este Artículo trata de los procedimientos que deben cumplirse ante una Oficina de Patentes y no ante cualquier otra autoridad de una Parte Contratante, por ejemplo, la administración fiscal.

10.02 Párrafo 1)a). De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.vii), se entenderá por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina. En lo que atañe a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09).

10.03 Como en el caso del Artículo 9.1)a), de la redacción de esta disposición se desprende que una Parte Contratante puede denegar una petición comunicada oralmente (véase la Nota 9.03).

10.04 Párrafo 1)b). La reglamentación de esta disposición figura en la Regla 10.1).

10.05 Párrafo 2). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 4) para la petición de inscripción de un cambio en la persona del solicitante o el titular. Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.2) (véanse las Notas 9.05 y 9.06).

10.06 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16). La reglamentación de esta disposición figura en la Regla 10.2). Conviene señalar que dicha Regla se aplica sólo a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a los documentos presentados en virtud del párrafo 4) ni a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 9).

10.07 Párrafo 4). Se desprende del Artículo 8.2) que ninguna Parte Contratante podrá exigir que la firma que aparezca en un documento mencionado en este párrafo esté sujeta a certificación cuanto dicho documento esté en papel.

10.08 Párrafo 4)a). Este párrafo establece la documentación que podrá exigirse cuando el cambio en la persona del solicitante o el titular sea resultado de un contrato. Las palabras “la inscripción sea pedida por el nuevo solicitante o el nuevo titular en vez de por el solicitante o el titular” figuran entre corchetes para que el Comité Permanente vuelva a considerarlas, debido a que no se llegó a acuerdo alguno durante la quinta sesión del Comité de Expertos en cuanto a si, cuando el propio solicitante o titular solicita la inscripción, se debería permitir a una Parte Contratante exigir que la petición esté acompañada de un documento que demuestre que el cambio relativo al solicitante o al titular es el resultado de un contrato, o si dicha documentación es innecesaria puesto que puede suponerse que el solicitante o el titular no solicitarían voluntariamente la inscripción de un cambio que no haya ocurrido de hecho, puesto que ello iría en contra de su propio interés.

10.09 Puntos i) a iii). Estos puntos enumeran tres documentos diferentes que, en su momento, pueden servir como prueba de un cambio relativo al solicitante o al titular como resultado de un contrato. Cuando una Parte Contratante exige que la petición vaya acompañada de uno de estos documentos, deberá aceptar cualquiera de los tres documentos enumerados. Quedará al criterio de la parte peticionaria elegir uno de ellos para acompañar su petición. No obstante, puesto que esta disposición establece un requisito máximo, una Parte Contratante podría, por ejemplo, con arreglo al punto ii), admitir la transcripción de un extracto del contrato en lugar del propio extracto, siempre que su legislación lo permita.

10.10 Conviene señalar que aunque los puntos i) a iii) corresponden a los puntos i) a iii) del Artículo 11.1)b) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, el párrafo 4)a) no contiene punto alguno que corresponda al punto iv) de dicho Artículo. Por consiguiente, una Parte Contratante no estaría obligada a inscribir un cambio relativo al solicitante o al titular que resulte de un contrato cuando la petición esté acompañada de un documento de transferencia no certificado firmado tanto por el solicitante como por el nuevo solicitante o tanto por el titular como por el nuevo titular, aunque sí estaría permitida a hacerlo.

10.11 Cuando la parte peticionaria elija suministrar una copia del contrato o un extracto del contrato tal como está previsto en los puntos i) y ii), una Parte Contratante tendría libertad de exigir que se certifique la copia o el extracto. Quedaría a elección del solicitante si un notario público, una autoridad pública competente o, cuando ello esté permitido, un representante, certificaría el documento correspondiente.

10.12 Cuando la parte peticionaria elija suministrar un certificado de transferencia tal como está previsto en el punto iii), una Parte Contratante no estaría facultada a exigir que dicho certificado sea objeto de cualquier forma de certificación. El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 5) para un certificado de transferencia.

10.13 Párrafo 4)b). Esta disposición se aplica cuando el cambio relativo al solicitante o al titular resulta de una fusión, o de la reorganización o división de una persona jurídica. Cualquier Parte Contratante estaría facultada a exigir que la petición vaya acompañada de una copia de un documento, emitido por una autoridad competente, que demuestre ese hecho y cualquier atribución de derecho involucrada, por ejemplo, un extracto del registro de



comercio. La Parte Contratante sólo estaría facultada a exigir que se proporcione una copia del documento; no podría exigir que se proporcione el original del documento, o que la copia del documento esté firmada por el solicitante y el nuevo solicitante o por el titular y el nuevo titular. En lo que atañe al requisito de certificación de la copia, cabe remitirse a la explicación relativa al apartado a)i) y ii) (véase la Nota 10.11).

10.14 Párrafo 4)c). Esta disposición se aplica cuando el cambio en la titularidad no resulte de un contrato, de una fusión, o de la reorganización o división de una persona jurídica. En tal caso, la Parte Contratante estaría facultada a exigir que la petición vaya acompañada de una copia de cualquier documento que se estime que demuestra apropiadamente el cambio. Aunque la Parte Contratante podría no exigir el suministro del original de tal documento, podría exigir que la copia de dicho documento esté certificada, a elección de la parte peticionaria, por la autoridad que emitió el documento, un notario público, una autoridad pública competente o, cuando esté permitido, un representante.

10.15 Párrafo 4)d). Esta disposición se aplicaría cuando, en virtud de la legislación aplicable, un cosolicitante o un cotitular que transfiera su parte en la solicitud o patente necesite el consentimiento de cualquier otro cosolicitante o cotitular para obtener la inscripción del cambio. En lo que atañe al término “comunicación”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.v) (véase la Nota 1.04).

10.16 Esta disposición se refiere ahora a un cosolicitante o un cotitular respecto del que no haya habido cambio y que da su consentimiento en una comunicación a la Oficina, mientras que la antigua disposición (párrafo 1)f)) del documento PLT/CE/V/2 guardaba relación con el cosolicitante o cotitular que daba su consentimiento expreso en un documento firmado por él. En virtud de la nueva redacción de la disposición, sería competencia de la Parte Contratante determinar lo que constituiría el consentimiento al cambio, incluyendo si la comunicación que contiene el consentimiento debería o no estar firmada.

10.17 Párrafos 5) a 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.4) a 7) (véanse las Notas 9.08 a 9.11).

10.18 Párrafo 9). En virtud de este párrafo, se podría exigir la presentación de pruebas cuando la Oficina tenga motivos para sospechar que la petición pueda ser fraudulenta. Cabe remitirse también a las explicaciones relativas al Artículo 9.8) (véase la Nota 9.12).

10.19 Párrafo 10). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 9) respecto de una petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular. Un ejemplo de un requisito prohibido podría ser el condicionar la admisibilidad de la petición a la publicidad del cambio en uno o varios periódicos. Puesto que el Tratado no regula los requisitos sustantivos relativos a la validez del cambio, una Parte Contratante estaría facultada a exigir el cumplimiento de condiciones adicionales de una naturaleza sustantiva, por ejemplo, en situaciones relativas a herencias, quiebra o tutela.

10.20 Párrafo 11). Los plazos previstos en este párrafo quedan establecidos en la Regla 10.3). También cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35).

10.21 Párrafo 12). Este párrafo permitiría, pero no obligaría, a cualquier Parte Contratante, y en particular a una Parte Contratante cuya legislación aplicable estipule que se debe solicitar una patente en nombre del verdadero inventor, a excluir las disposiciones del Artículo 10 respecto de cambios relativos al inventor. La manera en que una Parte Contratante podrá excluir la aplicación de este Artículo se regulará en las disposiciones administrativas y cláusulas finales del Tratado.

#### Nota sobre el Artículo 11

(Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía)

11.01 Párrafo 1)a). Se desprende de las palabras “Cuando pueda registrarse en virtud de la legislación aplicable un acuerdo de licencia respecto de una solicitud o de una patente” que ninguna Parte Contratante estaría obligada a prever el registro de tal acuerdo de licencia, y que toda Parte Contratante que permitiese ese registro tendría libertad para decidir el tipo de acuerdo de licencia que podría inscribirse.

11.02 Como en el caso del Artículo 9.1)a), de la redacción de esta disposición se desprende que una Parte Contratante puede denegar una petición comunicada oralmente. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.vii), se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina.

11.03 Párrafo 1)b). La reglamentación de esta disposición figura en la Regla 11.1).

11.04 Párrafo 2). El Reglamento contiene Formularios internacionales tipo (Formularios N° 6 y 7) para la petición de inscripción, o para la anulación de la inscripción, de un acuerdo de licencia y para una petición de inscripción, o para la anulación de la inscripción, de una garantía. También cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.2) (véanse las Notas 9.05 y 9.06).

11.05 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16). La reglamentación de este párrafo figura en la Regla 11.2) y 3). Conviene señalar que esa Regla se aplica únicamente a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a los documentos presentados en virtud del párrafo 4) ni a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 9).

11.06 Párrafo 4)a). Las consideraciones que se aplican a la documentación que puede exigirse en virtud de esta disposición son esencialmente las mismas que las que se aplican en virtud del Artículo 10.4)a) en el caso de un cambio relativo al solicitante o al titular que resulte de un contrato (véanse las Notas 10.08 a 10.12). Las palabras “cuando la inscripción sea solicitada por el licenciario y no por el licenciante” figuran entre corchetes para que el Comité Permanente continúe examinándolas debido a que no se llegó a un acuerdo en la quinta sesión del Comité de Expertos en cuanto a saber si, cuando el propio licenciante solicita la inscripción, se debería permitir a una Parte Contratante exigir que la petición esté acompañada de un documento que dé pruebas de ese acuerdo de licencia, por ejemplo, para establecer la existencia de cualquier licencia exclusiva registrada anteriormente que pudiese entrar en conflicto con la inscripción de la nueva licencia, o si dicha documentación es innecesaria puesto que podría suponerse que el licenciante no solicitaría voluntariamente la inscripción de

un acuerdo de licencia que no hubiese tenido lugar de hecho, puesto que ello iría en contra de su propio interés.

11.07 Párrafo 4)b). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante exigir que se proporcione un documento que contenga el consentimiento a la inscripción del acuerdo de licencia de un solicitante, titular, licenciario exclusivo, cosolicitante, cotitular o colicenciario exclusivo que no sea parte en ese acuerdo. Por ejemplo, cuando el solicitante o titular ya ha concedido una licencia exclusiva respecto de una solicitud o patente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento del licenciario exclusivo para la inscripción de otro acuerdo de licencia, respecto de esa solicitud o patente, y en el que el licenciario exclusivo no sea parte. Igualmente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento del solicitante o titular a un acuerdo de licencia secundaria efectuado por un licenciario exclusivo. Asimismo, cuando un cosolicitante o cotitular otorga en licencia su parte en la solicitud o patente, una Parte Contratante podría exigir el consentimiento de cualquier otro cosolicitante, cotitular o colicenciario exclusivo a la inscripción del acuerdo de licencia. Un cosolicitante, cotitular o colicenciario exclusivo que represente a todos los cosolicitantes, cotitulares o colicenciatarios exclusivos podrá dar su consentimiento al cambio en nombre de los otros cosolicitantes, cotitulares o colicenciatarios exclusivos. En lo que atañe al término “comunicación”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.v) (véase la Nota 1.04).

11.08 Esta disposición guarda relación ahora con un cosolicitante, cotitular o colicenciario exclusivo que no sea parte en un acuerdo de licencia y que da su consentimiento a la inscripción de dicho acuerdo de licencia en una comunicación a la Oficina, mientras que la antigua disposición (Artículo 11.1)e)) del documento PLT/CE/V/2 hacía referencia a un cosolicitante, cotitular o colicenciario exclusivo que daba su consentimiento expreso en un documento firmado por él mismo. Las consideraciones a este respecto parecerían ser las mismas que las del Artículo 10.4)d) y cabe remitirse a las explicaciones relativas a ese Artículo (véase, en particular, la Nota 10.16).

11.09 Párrafos 5) a 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.4) a 7) (véanse las Notas 9.08 a 9.11).

11.10 Párrafos 9) y 10). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 10.9) y 10) (véanse las Notas 10.18 y 10.19).

11.11 Párrafo 11). Los plazos previstos en este párrafo quedan establecidos en la Regla 11.4). También cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35).

11.12 Párrafo 12). El punto i) guarda relación con la inscripción de una garantía, como por ejemplo un interés sobre una patente o una solicitud, adquirida mediante contrato para garantizar un pago o el cumplimiento de una obligación o para resarcir de pérdidas o responsabilidades, por ejemplo, cuando los derechos sobre una solicitud o una patente se han pignorado como garantía de un préstamo. Sin embargo, al igual que en el caso de la inscripción de acuerdos de licencia en virtud del párrafo 1), ninguna Parte Contratante estaría obligada a establecer la inscripción de garantías, y cualquier Parte Contratante que permitiera esa inscripción tendría libertad para decidir qué garantías podrían inscribirse. Del mismo modo, en virtud del punto ii), ninguna Parte Contratante estaría obligada a prever la anulación de la inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía.

Nota sobre el Artículo 12  
(Petición de corrección de un error)

12.01 El Artículo 12 regula los requisitos y procedimientos formales relativos a la petición de corrección de un error. Sin embargo, no regula los requisitos sustantivos que una Parte Contratante puede aplicar para determinar la admisibilidad de una corrección; por ejemplo, una Parte Contratante puede exigir que la corrección sea evidente en el sentido de que resulte inequívoco que no se podía haber dado a entender nada que fuese distinto a lo que se ofrece como corrección. Tampoco regula las correcciones en la solicitud que no sean objeto de una petición de corrección, en particular, la modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, ya sea voluntariamente, previa recepción del informe de búsqueda, o durante el examen sustantivo.

12.02 Párrafo 1)a). La expresión “error en el registro de la Oficina” debe interpretarse a la luz de la definición de la frase “registro de la Oficina” en virtud del Artículo 1.vi) (véase la Nota 1.05). Entre los ejemplos de los errores que podrían estar sujetos a una petición en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), están los errores en los datos bibliográficos, en los detalles relativos a una reivindicación de prioridad, o en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos de la solicitud o patente en cuestión. De la expresión “que se pueda corregir en virtud de la legislación aplicable” se desprende que el Tratado no regula la cuestión de qué errores pueden corregirse.

12.03 En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09).

12.04 Como en el caso del Artículo 9.1)a), del texto de esta disposición se desprende que una Parte Contratante puede denegar una petición realizada mediante comunicación oral.

12.05 Párrafo 1)b). La reglamentación de este párrafo figura en la Regla 12.1).

12.06 Párrafo 1)c). Esta disposición permite a una Parte Contratante exigir que la petición de corrección de un error vaya acompañada de una página de sustitución. En el caso en que la petición se aplique a más de una solicitud y/o patente, podrá utilizarse una petición única; sin embargo, una Oficina podrá exigir que se suministre una página de sustitución separada para cada solicitud y patente, con el fin de facilitar el trabajo de la Oficina.

12.07 Párrafo 1)d). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante denegar una petición de corrección de un error cuando la parte peticionaria no estuviera en condiciones de presentar una declaración indicando que dicho error fue cometido de buena fe, por ejemplo, cuando el error fue cometido con intenciones engañosas. Correspondería a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye buena fe. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 7.1)b), un representante puede presentar la declaración en nombre de la parte peticionaria.

12.08 Párrafo 1)e). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante denegar una petición de corrección de un error cuando la petición se formulase con retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error. Correspondería a la Parte Contratante interesada decidir

lo que constituye retraso indebido o intencional; por ejemplo, podría considerar que hay retraso indebido cuando la petición no se realiza con diligencia.

12.09 Párrafo 2). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 8) para la petición de corrección de un error. También cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.2) (véanse las Notas 9.05 y 9.06).

12.10 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16). La reglamentación de este párrafo figura en la Regla 12.2). Conviene señalar que este Reglamento se aplica únicamente a las peticiones *per se* y que por lo tanto no resulta aplicable a ningún documento suministrado en virtud del párrafo 1)c) y d) o a las pruebas suministradas en virtud del párrafo 8).

12.11 Párrafos 4) a 7). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.4) a 7) (véanse las Notas 9.08 a 9.11).

12.12 Párrafo 8). Este punto permitiría a una Parte Contratante exigir pruebas, en el caso de cualquier petición de corrección en la que, pese a la declaración mencionada en el párrafo 1)d), existieran dudas sobre si el error se cometió de buena fe, o cuando hubiera dudas sobre si la petición se formuló sin retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error, de conformidad con el párrafo 1)e) (véanse también las Notas 12.07 y 12.08). Cabe remitirse también a las explicaciones relativas al Artículo 9.8) (véase la Nota 9.12).

12.13 Párrafo 9). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 9.9) (véase la Nota 9.13). En cuanto a la limitación a requisitos formales, cabe remitirse asimismo a la explicación de la Nota 12.01.

12.14 Párrafo 10). En el caso de errores atribuibles a una Oficina, por ejemplo, errores en la transcripción de datos en los registros de la Oficina, ésta podrá adoptar un procedimiento diferente como el de efectuar una corrección *ex officio* o, cuando el solicitante o titular, o su representante, encuentre el error, una corrección como consecuencia de una petición formulada en una carta. En todo caso, la Oficina no podrá supeditar la corrección de tal error al pago de una tasa.

12.15 Párrafo 11). Los plazos previstos en esta disposición se establecen en la Regla 12.3). Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.9) y 10) (véanse las Notas 5.29 a 5.35).

12.16 Párrafo 12). Este párrafo permitiría a una Parte Contratante, en particular a una Parte Contratante que exija que se debe solicitar una patente en nombre del inventor verdadero, aplicar disposiciones respecto de correcciones relativas al inventor, que sean diferentes de las disposiciones de los párrafos 1) a 11) o adicionales a éstas. Las disposiciones administrativas y cláusulas finales del Tratado regirán la manera en que una Parte Contratante podrá excluir la aplicación de este Artículo.

13.01 El Artículo 13 establece el mínimo de derechos que una Parte Contratante debe conceder a un solicitante o un titular que pida la prórroga de un plazo fijado por la Oficina para entablar una acción ante la Oficina antes de la expiración de ese plazo. Sin embargo, una Parte Contratante podría tener libertad para ser más generosa en la concesión de tales prórrogas.

13.02 Párrafo 1). Este párrafo prevé la prórroga de un plazo como un derecho. En particular, el solicitante o titular interesado no podrá verse obligado a indicar las bases sobre las que se asienta la petición. Esta disposición regula únicamente las peticiones de prórroga de los plazos fijados por la Oficina para entablar una acción en “un procedimiento ante la Oficina” tal como se definió en el Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.14). Por consiguiente, no se aplica a los plazos fijados por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales. Tampoco se aplica a los plazos fijados para entablar acciones que no sean ante la Oficina, por ejemplo, acciones ante un tribunal (véase también la Nota 13.03). Una Parte Contratante tendría libertad para establecer los mismos requisitos o requisitos similares, o para no prever la prórroga de plazos no regulados por este párrafo, por ejemplo, las peticiones de prórroga de plazos fijados por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales.

13.03 Los ejemplos de los plazos que pueden ser fijados por la Oficina para una “acción en un procedimiento ante la Oficina” incluyen plazos para el ulterior cumplimiento, en virtud del Artículo 4.4), de todos los requisitos mencionados en el Artículo 4.1) y 2) para la concesión de una fecha de presentación de la solicitud, para el ulterior cumplimiento, en virtud del Artículo 5.9), de todos los requisitos mencionados en el Artículo 5.1) a 6), para suministrar pruebas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.8), y para responder al informe de examen de fondo de un examinador.

13.04 En lo relativo a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las definiciones contenidas en el Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.07 a 1.09). El párrafo 1) no regula la prórroga de un plazo a petición de una parte interesada que no sea un solicitante o un titular, por ejemplo, a petición de un “nuevo solicitante” o “nuevo titular” en los procedimientos en virtud del Artículo 10, de un licenciataria en los procedimientos en virtud del Artículo 11, o de terceros en cualquier procedimiento. Sin embargo, una Parte Contratante tendría libertad para prever la prórroga de plazos a petición de esas otras partes interesadas, o de terceros, aunque no estaría obligada a ello.

13.05 El párrafo 1) se limita también al caso en que la petición de prórroga de un plazo sea recibida por la Oficina antes de que expire ese plazo. Una vez expirado el plazo, se dispondría de una compensación en forma de continuación de la tramitación o reactivación de la solicitud o como restauración de derechos en virtud del Artículo 14 ó 15, respectivamente. Este párrafo tampoco se aplica a la presentación tardía de reivindicaciones de prioridad o a la restauración de un derecho de prioridad, que se rigen por el Artículo 16.

13.06 La comunicación a que se refiere este párrafo, de conformidad con la definición del Artículo 1.v), podrá transmitirse o presentarse por cualquier medio permitido por la Oficina. En consecuencia, una Parte Contratante tendría libertad para permitir peticiones verbales de prórroga de plazos, pero no estaría obligada a ello (véase también la Nota 1.04).

13.07 Conviene señalar que el párrafo 1) no contiene disposiciones respecto del contenido o la presentación de la comunicación que contiene la petición de prórroga de un plazo. Por lo

tanto, si bien es implícito que la comunicación debe indicar la acción ante la Oficina, incluido el número de la solicitud o de la patente en cuestión, respecto de la que se solicita la prórroga del plazo, una Parte Contratante no estaría autorizada a exigir, por ejemplo, que el solicitante o el titular presenten las razones que apoyen su petición. Una Parte Contratante tampoco podría exigir que la petición se presente en un formulario establecido, ya que ello podría provocar dificultades para un solicitante que estuviera obligado, en un plazo muy breve, a solicitar la prórroga de un plazo inmediatamente antes de la expiración del mismo.

13.08 La duración de una prórroga que una Parte Contratante está obligada a conceder en virtud de esta disposición se establece en la Regla 13.1), con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2).

13.09 Párrafo 2)a). Esta disposición garantizaría que las disposiciones de la legislación nacional o regional aplicable respecto del plazo máximo para la concesión de una patente prevalecerían respecto de un plazo fijado por una acción administrativa de la Oficina.

13.10 Párrafo 2)b), punto i). En virtud de este punto, ninguna Parte Contratante estaría obligada a conceder más de una prórroga de un plazo en virtud del párrafo 1), aunque se le permitiría hacerlo. Cualquier Parte Contratante que efectivamente hubiese concedido más de una prórroga con arreglo al párrafo 1), estaría autorizada a conceder prórrogas más cortas de las previstas en ese párrafo y/o aplicar requisitos adicionales o diferentes.

13.11 Punto ii). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante excluir la prórroga automática de un plazo para la presentación de peticiones de prórrogas de plazos.

13.12 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16).

13.13 Párrafo 4). Cuando la petición no se presenta en un idioma aceptado por la Oficina, se puede permitir a una Parte Contratante rechazar la petición; la petición puede presentarse nuevamente en un idioma aceptado, sin pérdida de derechos, únicamente si esto se hiciera antes de la expiración del plazo en cuestión. También cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.5) (véanse las Notas 5.18 y 5.19).

13.14 Párrafo 5). Si bien una Parte Contratante estaría autorizada a percibir una tasa en virtud de este párrafo, no estaría obligada a hacerlo. También cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

13.15 Párrafo 6). Aun cuando la denegación se debiera al incumplimiento del pago o al pago insuficiente de las tasas exigidas en virtud del párrafo 5), se concedería al solicitante o titular la posibilidad de formular observaciones sobre la prevista denegación de una petición en virtud del párrafo 1), por ejemplo, para aclarar que la tasa se ha pagado efectivamente.

13.16 Al igual que en el caso del Artículo 6.2), este párrafo no regula la forma de las observaciones que un solicitante o titular tiene la oportunidad de formular (véase la Nota 6.07).

(Continuación de la tramitación o reactivación de la solicitud)

14.01 Este Artículo se ha introducido como consecuencia de la aprobación, en la cuarta sesión del Comité de Expertos, de una propuesta que establece que la “continuación de la tramitación” debería permitirse sobre la simple base de una petición y el pago de una tasa. Además, respondiendo a una sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América durante la quinta sesión del Comité de Expertos, esta disposición permite la reactivación de una solicitud como alternativa a la continuación de la tramitación.

14.02 Párrafo 1)a). Con arreglo a esta disposición, la continuación de la tramitación y la reactivación se limita a los casos en que se ha denegado o se ha de denegar una solicitud o ésta se considera retirada o abandonada. No se aplica cuando el incumplimiento del plazo no resulta directamente en la pérdida de la solicitud. Por ejemplo, no se aplica al período para formular una reivindicación de prioridad, que se rige por el Artículo 16. Tampoco se aplica en el caso de una patente concedida, en cuyo caso se prevé una compensación mediante la restauración de derechos en virtud del Artículo 15.

14.03 Además, el párrafo 1)a) regula únicamente la petición de continuación de la tramitación o de reactivación de la solicitud a raíz del incumplimiento de un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina. La frase “procedimiento ante la Oficina” se define en el Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.14).

14.04 Las palabras “fijado por la Oficina” se colocaron entre corchetes para someterlas a la consideración del Comité Permanente, en cuanto a si el párrafo 1)a) debe limitarse a los plazos fijados por la Oficina, tal como figura en el Artículo 121.1) del Convenio sobre la Patente Europea, o si también debe aplicarse a plazos establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales, tal como lo propuso el representante de la Oficina Europea de Patentes durante la quinta sesión del Comité de Expertos. Si las palabras en cuestión se omitieran, una Parte Contratante estaría obligada, con sujeción a cualquier excepción específica en virtud del párrafo 2), a prever la continuación de la tramitación o la reactivación de los plazos fijados por la Oficina y los plazos previstos por ley. Si las palabras en cuestión se incluyeran, la Parte Contratante únicamente estaría obligada a prever la tramitación adicional o la reactivación respecto de un plazo fijado por la Oficina, si bien cualquier Parte Contratante que lo desee tendría libertad para aplicar las disposiciones del párrafo 1) a los plazos establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales. Para ejemplos sobre los plazos que pueden ser fijados por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina, véase la Nota 13.03.

14.05 El párrafo 1)a) se limita a las peticiones formuladas en una comunicación firmada por el “solicitante”, como se definió en el Artículo 1.viii) (véanse las Notas 1.07 y 1.08). Sin embargo, cualquier Parte Contratante podría ser más liberal a este respecto, si así lo deseara, en particular prescindiendo del requisito de una firma y/o admitiendo una petición de un “nuevo solicitante”.

14.06 Como en el caso del Artículo 9.1)a), se desprende también de la redacción de esta disposición que una Parte Contratante puede denegar una petición en virtud de este párrafo, efectuada mediante una comunicación oral.



14.07 En lo relativo al contenido y presentación de la comunicación, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 13.1) (véase, en particular, la Nota 13.07), excepto que en el caso de petición de reactivación en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a), y según lo dispuesto en el apartado b), podría requerirse una declaración de que el incumplimiento del plazo no fue intencional.

14.08 Cuando se concede la petición en virtud de esta disposición, la denegación, retiro o abandono de la solicitud no debería realizarse (si no ha tenido ya lugar) o debería retractarse (si ha tenido lugar), y la Oficina reanudaría la tramitación de la solicitud, como si se hubiera dado cumplimiento al plazo en cuestión.

14.09 El plazo para formular una petición en virtud de esta disposición y para cumplir con todos los requisitos a los que se aplica el plazo para la acción ante la Oficina, se establece en la Regla 14.1).

14.10 Párrafo 1)b). De conformidad con la aprobación mencionada en la Nota 14.01, la “continuación de la tramitación” de una solicitud, en general, se permitiría sobre la simple base de una petición y el pago de una tasa. Por lo tanto, a diferencia de la restauración de derechos en virtud del Artículo 15.1)iii) (véase la Nota 15.09), una Parte Contratante no estaría facultada a limitar la continuación de la tramitación a aquellos casos en los que el incumplimiento del plazo haya tenido lugar a pesar de toda la debida atención prestada o que no haya sido intencional, de manera que no habría necesidad de una declaración u otra prueba en ese sentido. No obstante, una Parte Contratante que prevea la reactivación, en vez de la continuación de la tramitación, de una solicitud podría exigir una declaración en el sentido de que el incumplimiento del plazo no fue intencional, como ya se prevé en la legislación de los Estados Unidos de América en virtud del 37CFR§1.137.b). En virtud del párrafo 7), la prueba en apoyo de dicha declaración únicamente resultaría exigible cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de dicha declaración. En ausencia de tal duda razonable, en virtud del Artículo 14, no sería aceptable un nivel de prueba superior al previsto en el párrafo 1)b), si bien sería permitido respecto de la restauración de derechos, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15.

14.11 Párrafo 2)a). Esta disposición garantiza que las disposiciones de la legislación nacional o regional aplicable respecto del plazo máximo para la concesión de una patente prevalecerán sobre la continuación de la tramitación o la reactivación de una solicitud.

14.12 Párrafo 2)b). Esta disposición facultaría, aunque no obligaría, a una Parte Contratante a excluir la continuación de la tramitación o la reactivación de una solicitud en caso de plazos específicos. Sin embargo, cuando el incumplimiento de dicho plazo excluido ocurriese a pesar de haber concedido toda la debida atención exigida por las circunstancias, o si no fuese intencional, el solicitante podrá tener derecho a pedir la restauración de derechos en virtud del Artículo 15 (véase, en particular, la Nota 15.08).

14.13 Párrafo 3). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante exigir que la petición en virtud del párrafo 1)a) se presente en un formulario prescrito. En ausencia de una necesidad evidente, el Reglamento no prevé un Formulario internacional tipo para este tipo de peticiones.

14.14 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16).

14.15 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 13.4) (véase la Nota 13.13).

14.16 Párrafo 6)a). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

14.17 Párrafo 6)b), punto i). Los servicios postales y otros servicios de entrega fueron colocados en pie de igualdad habida cuenta de las innovaciones modernas.

14.18 Punto ii). Este punto parece explicarse por sí mismo.

14.19 Párrafo 7). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al párrafo 1)b) (véase la Nota 14.10).

14.20 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 13.6) (véanse las Notas 13.15 y 13.16).

14.21 Párrafo 9). Este párrafo facultaría, pero no obligaría, a una Parte Contratante a prever que una solicitud no pueda ser invocada contra terceros por ningún acto que hubiere sido iniciado de buena fe o para el que se hubieran iniciado los preparativos en forma seria y eficaz, durante el período comprendido entre los tres meses siguientes a la expiración del plazo y la fecha en que se permitiese la continuación de la tramitación o la reactivación de la solicitud publicada. Además, los terceros tendrían derecho a continuar dicho acto, que de otra manera iría en contra de los derechos del solicitante, en virtud de la legislación aplicable, una vez que se hubiera permitido la continuación de la tramitación o la reactivación, después de este período y previo pago de una indemnización razonable en virtud del apartado b).

14.22 Las restricciones en virtud del apartado a) respecto de las solicitudes publicadas y de un período que no comienza sino tres meses después de la expiración del plazo, tienen el propósito de evitar la duda, ya que no parecería lógico que una persona pudiera, de buena fe, iniciar una acción sobre la base de la pérdida de la solicitud cuando la solicitud no hubiera sido publicada o cuando hubiera transcurrido un plazo más breve a partir de la fecha de la expiración en cuestión. Por razones similares, se ha sugerido el requisito adicional de que la denegación, el retiro o el abandono de la solicitud debe haberse puesto a conocimiento del público, y se lo ha colocado entre corchetes para someterlo a la consideración del Comité Permanente.

#### Nota sobre el Artículo 15 (Restauración de derechos)

15.01 El Artículo 15 prevé la restauración de los derechos respecto de una solicitud o de una patente a raíz del incumplimiento de un plazo para una acción ante la Oficina. Sin embargo, en virtud del párrafo 1)iii), se limitaría a aquellas situaciones en las que el incumplimiento del plazo hubiera tenido lugar a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o que hubiera sido intencional. Igualmente, en virtud del párrafo 7), una Parte Contratante estaría facultada a exigir la presentación de pruebas en apoyo a cualquier petición y no simplemente cuando exista duda, como sucede con el Artículo 14.7). Por lo tanto, al igual que

en el caso de la legislación nacional y regional existente, la norma aplicada respecto de la restauración de derechos generalmente será sustancialmente superior que en el caso de la continuación de la tramitación, donde no se permitirían tales requisitos o, en el caso de la reactivación de derechos donde, en virtud del Artículo 14.1)b) únicamente se exigiría la presentación de una declaración. Además, a diferencia de la continuación de la tramitación o de la reactivación en virtud del Artículo 14, la restauración de derechos no estaría limitada a los plazos respecto de las solicitudes. Tampoco estaría limitada a los plazos fijados por la Oficina.

15.02 Párrafo 1), encabezamiento. En virtud del párrafo 1), una Parte Contratante estaría obligada a prever la restauración de derechos únicamente cuando una solicitud o patente ha sido denegada, revocada, invalidada o considerada retirada, abandonada, caducada o terminada como consecuencia del incumplimiento de un plazo. Sin embargo, una Parte Contratante tendría libertad para prever la restauración también en otros casos, por ejemplo, respecto de peticiones hechas a la Oficina, como se estipula en el Artículo 122 del Convenio sobre la Patente Europea. Como en el caso del Artículo 6.1), esta disposición tiene también por objeto incluir las sanciones que tienen un efecto equivalente a la revocación o invalidación, tales como la imposibilidad de ejercer los derechos (véase la Nota 6.05). No se aplica al derecho a pedir la adición de una reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 16.1), puesto que el incumplimiento del plazo en virtud de la Regla 16.1) para dicha adición no tendría la “consecuencia directa” de hacer que la solicitud sea denegada o considerada abandonada, caducada o terminada por incumplimiento de ese plazo. Por la misma razón, no se aplica a una petición de restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 16.2)a) por incumplimiento del período de dos meses previsto para formular una petición prescrita en ese Artículo cuando la solicitud posterior tiene una fecha de presentación que es posterior a la fecha en que expiró el período de prioridad o, en virtud del Artículo 16.3), por incumplimiento del plazo previsto para formular una petición en virtud de ese Artículo o para exigir una copia de la solicitud anterior dentro del plazo previsto en la Regla 16.2). Además, el Artículo 16.2)a) prevé expresamente que el plazo en virtud del Artículo 16.2)a) no puede ser prorrogado.

15.03 La frase “procedimiento ante la Oficina” se define en el Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.14).

15.04 El párrafo 1) se limita a las peticiones de restauración efectuadas en una comunicación firmada por el “solicitante” o el “titular”, tal como se definen en el Artículo 1.viii) y ix) (véase la Nota 1.07 a 1.09). Sin embargo, al igual que en el Artículo 14.1)a), cualquier Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto si así lo desea (véase la Nota 14.05).

15.05 Como en el caso del Artículo 9.1)a), se desprende también de la redacción del párrafo 1)a) que una Parte Contratante podrá denegar una petición de restauración efectuada mediante comunicación oral.

15.06 Contrariamente a los Artículos 13.1) y 14.1), el párrafo 1) se aplica tanto a los plazos fijados por la Oficina como a los plazos o períodos para la acción establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales. Los plazos respecto de los cuales una Parte Contratante no está obligada a prever la restauración de derechos, pero que pese a todo se le permita hacerlo, figuran en las exclusiones del párrafo 2) (véanse las Notas 15.10 a 15.15).

15.07 Punto i). El plazo en virtud de este punto se prescribe en la Regla 15.1).

15.08 Punto ii). Para que la Oficina pueda determinar si el incumplimiento del primer plazo ocurrió a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o si fue no intencional, según sea el caso, en la petición de restauración se deben dar las razones que la fundamenten. Se podrá también exigir, en virtud del párrafo 7), que el solicitante o el titular presente una declaración u otra prueba en apoyo de dichas razones, dentro de un plazo fijado por la Oficina.

15.09 Punto iii). Este punto limita la restauración de los derechos en virtud del párrafo 1) a los casos en los que el incumplimiento del plazo haya ocurrido a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias, o haya sido, a opción de la Parte Contratante, no intencional, por ejemplo, cuando haya habido un retraso excesivo, una pérdida en el correo o una interrupción en el servicio de correos, como se estipula en la Regla 82 del PCT.

15.10 Párrafo 2). Una Parte Contratante no estaría obligada a prever la restauración de los derechos en virtud del párrafo 1) en caso de incumplimiento del plazo mencionado en el presente párrafo.

15.11 Punto i). Este punto tiene como fin disipar cualquier duda.

15.12 Punto ii). El Artículo 5*bis*1) del Convenio de París estipula lo siguiente:

“1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.”

15.13 Punto iii). La finalidad de este punto es impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, una doble compensación respecto del procedimiento en cuestión.

15.14 Punto iv). Este punto, que se relaciona con la presentación de una solicitud de búsqueda o de examen, sería necesario para evitar el retraso indebido en la tramitación de una solicitud.

15.15 Punto v). Este punto parece explicarse por sí mismo.

15.16 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 14.3) (véase la Nota 14.13).

15.17 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 y 5.16).

15.18 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a los Artículos 5.5) y 13.4) (véanse las Notas 5.18, 5.19 y 13.13).

15.19 Párrafo 6). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

15.20 Párrafo 7). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al párrafo 1)ii) (véase la Nota 15.08).

15.21 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 13.6) (véanse las Notas 13.15 y 13.16).

15.22 Párrafo 9). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 14.9) (véanse las Notas 14.21 y 14.22).

#### Nota sobre el Artículo 16

(Adición y restauración de la reivindicación de prioridad)

16.01 Este Artículo es una versión adaptada del Artículo 7 de la propuesta básica de 1991 (documento PLT/DC/3).

16.02 Párrafo 1). Esta disposición, redactada siguiendo el modelo de la Regla 26*bis*.1 del PCT (que entra en vigor el 1 de julio de 1998), permitiría al solicitante añadir una reivindicación de prioridad en la fecha de presentación, o a partir de ésta, en una solicitud que hubiera podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior pero que no lo hizo. Esto sería aplicable sin perjuicio de que la solicitud tal como fue presentada no contuviera ninguna reivindicación de prioridad o ya reivindicara la prioridad de una o más solicitudes anteriores. Esta disposición es compatible con el Convenio de París, ya que dicho Convenio no requiere que figure en la solicitud posterior la reivindicación de prioridad (“la declaración” mencionada en el Artículo 4D.1) de dicho Convenio). Si bien la Regla 26*bis*.1 del PCT rige tanto la corrección como la adición de una reivindicación de prioridad, el párrafo 1) se limita a la adición de una reivindicación de prioridad ya que la corrección de una reivindicación de prioridad está regida por el Artículo 12 (véase la Nota 12.02).

16.03 Párrafo 1), encabezamiento. En lo que atañe al término “solicitante”, cabe remitirse a la definición contenida en el Artículo 1.viii) (véanse las Notas 1.07 y 1.08).

16.04 Punto i). El plazo que se hace mención en este punto se establece en la Regla 16.1).

16.05 Punto ii). Cuando la fecha de presentación de la solicitud posterior sea posterior a la fecha de expiración del período de prioridad, la restauración del derecho de prioridad puede realizarse en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2)a) (véanse las Notas 16.06 a 16.12).

16.06 Párrafo 2)a), encabezamiento. Esta disposición prevé la restauración del derecho de prioridad cuando se presenta una solicitud posterior ulteriormente, pero dentro de los dos meses a partir de la fecha de expiración del período de prioridad, si el incumplimiento en suministrar esa solicitud dentro del período de prioridad ocurrió a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, no fue intencional. Sin embargo, no se prorrogaría el período de prioridad, a saber, el período de 12 meses en virtud del Artículo 4C.1) del Convenio de París. Asimismo, habida cuenta de las disposiciones del Artículo 4, no sería posible tratar la solicitud posterior como si se hubiera recibido antes de que expirase el período de prioridad no prorrogado.

16.07 Este párrafo se limita a las peticiones hechas en una comunicación firmada por el solicitante aunque, al igual que en virtud del Artículo 14.1)a), cualquier Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto, si así lo desea (véase la Nota 14.05).

16.08 Como en el caso del Artículo 9.1)a), se desprende también de la redacción de este párrafo que una Parte Contratante puede denegar una petición efectuada mediante comunicación oral.

16.09 Punto i). Este punto permitiría la restauración de una reivindicación de prioridad únicamente cuando la petición se haya hecho dentro de los dos meses a partir de la expiración del período de prioridad y que haya aún tiempo para incluirla en la solicitud publicada.

16.10 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 15.1)ii) (véase la Nota 15.08).

16.11 Punto iii). En cuanto a los términos “a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias” y “no intencional”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 15.1)iii) (véase la Nota 15.09).

16.12 Punto iv). En virtud de este punto, la restauración de una reivindicación de prioridad sería posible en virtud del párrafo 2)a) incluso si la reivindicación de prioridad no se había incluido en la solicitud posterior en la fecha de presentación, siempre que la petición de restauración vaya acompañada de la reivindicación de prioridad.

16.13 Párrafo 2)b). Esta disposición prohibiría a una Parte Contratante prorrogar el período de dos meses previsto para la presentación de la solicitud posterior y para efectuar la petición de restauración del derecho de prioridad mencionado en el apartado a). Debido a que no se llegó a un acuerdo durante la quinta sesión del Comité de Expertos sobre su posible inclusión, se ha colocado esta disposición entre corchetes para someterla a la consideración del Comité Permanente.

16.14 Párrafo 3)a). Este párrafo proporcionaría un recurso para el solicitante cuando su derecho de prioridad se perdiese debido a que la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior no proporcionó una copia de esa solicitud a tiempo para que el solicitante cumpla con el plazo mencionado en el Artículo 5.7)a), pese a haberse cursado una petición oportuna respecto de esa copia. Puesto que ese plazo sería normalmente establecido por la legislación nacional o en virtud de un tratado regional y no por la Oficina, un recurso a este respecto no estaría normalmente disponible mediante la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 14.1). Tampoco dispondría de ningún recurso mediante la restauración de derechos en virtud del Artículo 15.1) (véase la Nota 15.02).

16.15 Este párrafo se limita a las peticiones efectuadas en una comunicación firmada por el solicitante, tal como se define en el Artículo 1.viii) (véanse las Notas 1.07 y 1.08). Sin embargo, al igual que en virtud del Artículo 14.1.a), cualquier Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto, si así lo desea (véase la Nota 14.05).

16.16 Como en el caso del Artículo 9.1)a), de la redacción de este párrafo se desprende que una Parte Contratante podrá denegar una petición efectuada mediante una comunicación oral.

16.17 Párrafo 3)a), punto i) y párrafo 3)b), punto i). Para que la Oficina pueda determinar si se cumplió el requisito en virtud del apartado a)i), la petición de restauración debe indicar la Oficina en la que se ha hecho la petición de una copia de la solicitud anterior y la fecha de esa petición. El solicitante también podrá estar obligado, en virtud del apartado b)i), a suministrar una declaración u otra prueba en apoyo de esas declaraciones.

16.18 Párrafo 3)a), punto ii). El plazo para cursar una petición en virtud de este punto se establece en la Regla 16.2) (véase también la Nota R16.02). Este plazo proporcionaría una certeza legal para el solicitante en el sentido de que, si pide una copia de la solicitud anterior dentro del plazo prescrito, se le daría la oportunidad de restaurar su derecho de prioridad en el caso de que la Oficina interesada no proporcione esa copia a tiempo para cumplir con el plazo mencionado en el Artículo 5.7)a).

16.19 Párrafo 3)b), punto ii). Este punto parece explicarse por sí mismo.

16.20 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 14.3) (véase la Nota 14.13).

16.21 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véanse las Notas 5.11 a 5.16).

16.22 Párrafo 6). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 13.4) (véase la Nota 13.13).

16.23 Párrafo 7). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.6) (véase, en particular, la Nota 5.20).

16.24 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 13.6) (véanse las Notas 13.15 y 13.16).

16.25 Párrafo 9). Este párrafo ha sido colocado entre corchetes para someterlo a la consideración del Comité Permanente en respuesta a las sugerencias, durante la quinta sesión del Comité de Expertos, de que podría requerirse una disposición sobre los derechos de terceros. Dicha disposición no estaba incluida en el proyecto de Tratado y Reglamento que se presentó en la quinta sesión del Comité de Expertos (documento PLT/CE/V/2) por dos razones. En primer lugar, los plazos en virtud del Artículo 16 son tales que es poco probable que la solicitud o la patente concedida sean publicadas sin la reivindicación de prioridad o por lo menos antes de que la petición de reivindicación de prioridad tardía se haya presentado. En segundo lugar, no habría ningún período en el que se perdiera la protección provisional en virtud de la solicitud publicada o una protección efectiva en virtud de la patente concedida, y no sería razonable para un tercero el proceder a explotar la invención bajo el supuesto de que, en ausencia de una reivindicación de prioridad, no se concedería una patente o que la patente concedida resultaría inválida o que la protección conferida por la patente concedida sería más limitada que la reivindicada en la solicitud publicada.

17.01 Figuran a continuación, en el presente documento, las notas relativas al proyecto de Reglamento.

17.02 En cuanto a los Formularios internacionales tipo mencionados en el párrafo 1)b), véase el documento SCP/1/5.



## II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

### Nota sobre la Regla 1 (Expresiones abreviadas)

R1.01 Esta Regla parece explicarse por sí misma.

### Nota sobre la Regla 2 (Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4)

R2.01 Párrafo 1). Los plazos establecidos en el punto ii) son equivalentes a los del punto i) suponiendo que, en promedio, la Oficina requeriría un mes a partir de la recepción de los elementos en cuestión para emitir la notificación en virtud del Artículo 4.3).

R2.02 Párrafo 2)a), puntos i) y iii). Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

R2.03 Puntos ii), iv) y v). El punto ii) permitiría que una Parte Contratante exija que el solicitante suministre, previa invitación, una copia de la solicitud anterior para establecer el contenido de dicha solicitud anterior, aun cuando dicha Parte Contratante no exija una copia en virtud del Artículo 5.7)a) a los fines de la reivindicación de prioridad. Igualmente, el punto iv) permitiría que una Parte Contratante exija que el solicitante suministre la certificación de la copia y la fecha de presentación de la solicitud anterior, incluso si no exige dicha certificación en virtud del Artículo 5.7)b). Los plazos para el suministro de una copia de la solicitud anterior en virtud del punto ii) y de la certificación de la copia y la fecha de presentación de la solicitud anterior en virtud del punto iv) son los mismos que para el suministro de la traducción de una solicitud anterior en virtud del punto v). A su vez, este último plazo es el mismo que para el suministro de una traducción de la solicitud anterior en virtud del Artículo 5.7)d), tal como se establece en la Regla 5.1)b).

R2.04 Párrafo 2)b). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.7)c) (véase la Nota 5.25).

R2.05 Párrafo 3)a). Para la identificación de la solicitud presentada anteriormente, se exigen indicaciones de la Oficina en la que se presentó la solicitud, la fecha de presentación y el número de la solicitud presentada anteriormente.

R2.06 El requisito de que, en la referencia, se indique el título de la solicitud presentada anteriormente ha sido incluido a petición de una delegación que, en la cuarta sesión del Comité de Expertos, propuso que se exigiera la indicación de ese título a fin de poder efectuar una verificación en materia de seguridad nacional. No obstante, otra delegación propuso la supresión de este requisito durante la quinta sesión del Comité de Expertos. Por lo tanto, ha sido colocado entre corchetes para someter a la consideración del Comité Permanente la opción de conservarla o no.

R2.07 El requisito de que, en la referencia, se indique el idioma de la solicitud presentada anteriormente permitiría a la Oficina determinar si es preciso exigir, en virtud del apartado d)i),

una traducción de esa solicitud presentada anteriormente sin tener que esperar a que se proporcione una copia de la solicitud presentada anteriormente en virtud de ese apartado.

R2.08 Párrafo 3)b). Esta disposición corresponde a los requisitos contenidos en el Artículo 4.4)a), tal como fue presentado en la quinta sesión del Comité de Expertos (documento PLT/CE/V/2), en el sentido de que la solicitud anterior debería ser “una solicitud presentada anteriormente [...] por el mismo solicitante o su predecesor legal”.

R2.09 Párrafo 3)c). Esta disposición, que utilizó como modelo la Regla 18.3 del PCT, se añadió para responder a una sugerencia presentada por una delegación durante la quinta sesión del Comité de Expertos.

R2.10 Párrafo 3)d). Los requisitos en virtud de este párrafo corresponden a los del Artículo 4.4)a), tal como fue presentado en la quinta sesión del Comité de Expertos (documento PLT/CE/V/2).

R2.11 Cuando se reivindica la prioridad de la solicitud presentada anteriormente, la misma copia de la solicitud presentada anteriormente podría servir tanto a los fines del punto i) como del Artículo 5.7)a). Igualmente, cuando la copia de la solicitud presentada anteriormente y suministrada en virtud del punto i) es una copia certificada, dicha copia certificada también serviría a los fines del punto ii). El plazo en virtud del punto i) es más breve que los plazos en virtud del punto ii) debido a la necesidad de la Oficina de contar con una copia de la solicitud presentada anteriormente y, cuando procede, con una traducción de la solicitud presentada anteriormente, lo antes posible para poder proceder con la tramitación y publicación de la solicitud que contiene la referencia. El plazo de cuatro meses para presentar una copia certificada de la solicitud anterior en virtud del punto ii), aplicable cuando no se reivindica la prioridad de esa solicitud anterior, corresponde generalmente al período de cuatro meses comprendido entre el vencimiento del período de prioridad y el vencimiento del plazo de 16 meses en virtud de la Regla 5.1) exigido para proporcionar una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica en virtud del Artículo 5.7)a).

R2.12 Puesto que el Artículo 4.7)a) permitiría una referencia a cualquier solicitud presentada anteriormente, no parecería necesario, a los fines de ese Artículo, que la copia de la solicitud presentada anteriormente vaya acompañada de un certificado procedente de la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior, indicando la fecha de presentación, incluso si, de conformidad con el Artículo 4D.3) del Convenio de París, dicho certificado puede exigirse en virtud del Artículo 5.7) a los fines de la reivindicación de prioridad.

R2.13 Párrafo 3)e). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.7)c) (véase la Nota 5.25).

Nota sobre la Regla 3  
(Presentación de solicitudes en virtud del Artículo 5.3); comunicación  
en formato electrónico o por otros medios)

R3.01 Párrafo 1). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 5.3) (véase, en particular, la Nota 5.12).

R3.02 Párrafo 2)a). Esta disposición obligaría a cualquier Parte Contratante que acepte la presentación electrónica de solicitudes internacionales en el marco del PCT a aceptar también la presentación electrónica de solicitudes nacionales y a aplicar los mismos requisitos. La Regla 89*bis* del PCT, que entrará en vigor el 1 de julio de 1998, prevé la presentación, tramitación y transmisión en formato electrónico de solicitudes internacionales y de otros documentos. Una Parte Contratante que no acepte la presentación electrónica de solicitudes internacionales no estaría obligada a aceptar la presentación electrónica de solicitudes nacionales, pero tendría libertad para hacerlo y, si lo hiciera, para aplicar sus propios requisitos. El efecto del vínculo con el PCT es que la expresión “presentación de solicitudes en formato electrónico” tendría el mismo sentido en este Tratado que el que tiene en el PCT. Como ejemplo, esta disposición se aplicaría cuando las solicitudes se presentan directamente a partir del ordenador de un solicitante al servidor I/O de la Oficina utilizando la transmisión electrónica, por ejemplo, el telefacímile (véase la Nota R3.05).

R3.03 La limitación de los requisitos a un idioma determinado parecería necesaria, ya que el PCT puede establecer requisitos diferentes para la presentación electrónica de solicitudes en idiomas diferentes. Así pues, los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que utilice el alfabeto latino, por ejemplo el inglés, pueden ser diferentes de los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que no utilice un alfabeto, por ejemplo el chino. Conviene señalar que los requisitos en virtud del párrafo 2)a) podrían incluir requisitos respecto del lenguaje de ordenador en el que se presentó la solicitud.

R3.04 Párrafo 2)b). Aunque esta disposición se ha redactado partiendo del supuesto de que, antes de que se adopte el presente Tratado, existirán requisitos aplicables en virtud del PCT respecto de la presentación electrónica de solicitudes internacionales, seguirían siendo aplicables aun cuando ése no fuera el caso. Las propuestas sobre los idiomas auténticos y oficiales del Tratado se presentarán en una sesión futura del Comité Permanente como parte de las disposiciones administrativas y cláusulas finales del Tratado.

R3.05 Párrafo 3). Esta disposición, que guarda coherencia con la Regla 92.4.a) del PCT, tal como quedará modificada con efecto a partir del 1 de julio de 1998, trata de la presentación de solicitudes mediante una comunicación que resulta en la presentación de un documento impreso o manuscrito. Además de la presentación por telégrafo, teleimpresora y telefacímile ya mencionada, también se abarcaría, por ejemplo, el envío de un telefacímile directamente desde un ordenador.

R3.06 Párrafo 4)a). Esta disposición, que guarda coherencia con la Regla 89*ter*.1 del PCT que entrará en vigor el 1 julio de 1998, obligaría a una Parte Contratante que prevé la presentación de solicitudes en formato electrónico en su Oficina, a permitir la presentación de una copia, en formato electrónico, de una solicitud presentada en papel. Esto permitiría a la Oficina obtener los beneficios de la presentación electrónica, cuando la solicitud se haya presentado en papel.

R3.07 Párrafo 4)b). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R3.08. Párrafo 5). Esta disposición es compatible con la Regla 89*bis*.2 del PCT que entrará en vigor el 1 de julio de 1998.

Nota sobre la Regla 4

(Prueba en virtud de los Artículos 5.8), 7.9), 8.3)a), 9.8), 10.9), 11.9), 12.8) y 14.7))

R4.01 Cabe remitirse a las explicaciones relativas a los Artículos 5.8), 7.9), 8.3)a), 9.8), 10.9), 11.9), 12.8) y 14.7) (Notas 5.28, 7.28, 8.05, 9.12, 10.18, 11.10, 12.12 y 14.19, respectivamente).

Nota sobre la Regla 5

(Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5)

R5.01 Párrafo 1)a). Cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.7)a) (véase la Nota 5.22).

R5.02 Párrafo 1)b). El plazo previsto en esta disposición refleja el hecho de que el Artículo 5.7)b) exige al solicitante que presente una traducción de la solicitud anterior sólo previa invitación de la Oficina.

R5.03 Párrafo 2)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R5.04 Párrafo 2)b). El plazo para presentar una traducción en virtud de esta disposición se calcula a partir de la fecha de recepción del documento que se ha de traducir, con el fin de evitar retrasos injustificados en la recepción de esa traducción por la Oficina.

R5.05 Párrafo 2)c). Esta disposición parecería explicarse por sí misma.

R5.06 Párrafo 2)d). El plazo para la corrección de una reivindicación de prioridad en virtud del PCT se establece en la Regla 26*bis*.1.a) del PCT, que entrará en vigor el 1 de julio de 1998 (véase también la Nota R16.01).

R5.07 Párrafo 3)a). En lo relativo a la relación entre los plazos en virtud de los puntos i) y ii), cabe remitirse a las explicaciones dadas en la Regla 2.1) (véase la Nota R2.01).

R5.08 Párrafo 3)b). Este párrafo parece explicarse por sí mismo.

Nota sobre la Regla 6

(Recepción de comunicaciones)

R6.01 Párrafo 1). Este párrafo, añadido en respuesta a una observación formulada por una delegación durante la quinta sesión del Comité de Expertos, se ha colocado entre corchetes para examinar si esta cuestión requiere una disposición expresa en el Reglamento o si bastaría con tratar esta cuestión en las Notas, por ejemplo, en el contexto de la fecha de recepción de los elementos de una solicitud, en virtud del Artículo 4.1)a).

R6.02 Párrafo 2). Se reconoce que, de no existir esta disposición, el resultado sería el mismo. Así pues, la finalidad de esta disposición es destacar la flexibilidad que mantiene cada una de las Partes Contratantes respecto de los métodos permisibles de transmisión de comunicaciones. A la vista de las innovaciones modernas, se ha dado el mismo trato a los

servicios postales y a otros servicios de entrega. Asimismo, cabe remitirse a las notas relativas al Artículo 4.1)a) (véase, en particular, la Nota 4.04).

Nota sobre la Regla 7

(Detalles relativos a la representación y al domicilio legal en virtud del Artículo 7)

R7.01 Párrafo 1). La aplicación, *mutatis mutandis*, de la Regla 3.1) significa que todas las Oficinas estarían obligadas a aceptar la presentación de poderes en papel. Como en el caso de las solicitudes en virtud del Artículo 5.3), una Parte Contratante podría exigir que los poderes presentados en papel estuvieran mecanografiados o impresos; es decir, no estaría obligada a aceptar poderes manuscritos, aunque se le permitiría hacerlo (véase la Nota 5.12).

R7.02 Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 3.2) a 4) (véanse las Notas R3.02 a R3.07).

R7.03 Párrafo 2)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R7.04 Párrafo 2)b). En lo relativo a la relación entre el plazo en virtud de esta disposición y los plazos en virtud del apartado a), cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 2.1) (véase la Nota R2.01).

R7.05 Párrafo 2)c). El plazo para suministrar una traducción en virtud de esta disposición se calcula a partir de la fecha de recepción del poder que debe traducirse para evitar retrasos indebidos en la recepción de dicha traducción.

Nota sobre la Regla 8

(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8)

R8.01 Párrafo 1). Este párrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural, incluso cuando una persona natural firma en nombre de una persona jurídica. El punto ii) corresponde a la nota en el recuadro N° IX del Formulario del petitorio del PCT.

R8.02 Párrafo 2). La fecha de la firma puede ser importante, por ejemplo, para determinar la competencia jurídica del firmante.

R8.03 Párrafo 3), punto i). Este punto parece explicarse por sí mismo.

R8.04 Punto ii). La otra forma de firma permitida en virtud de este punto podría ser, por ejemplo, una reproducción impresa o estampada de la firma manuscrita de la persona cuya firma sea necesaria.

R8.05 Punto iii). La nacionalidad de la persona firmante de la comunicación es necesaria en virtud de este punto debido a las disposiciones de la legislación nacional de por lo menos un Estado en lo relativo a la utilización de sellos por nacionales de dicho Estado.

R8.06 Párrafo 4). El apartado a) exige que una Parte Contratante acepte la firma o el sello que figuren en la impresión de una comunicación transmitida por telefacsimilar. Sin embargo,

según el apartado b), cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente el original en papel de esa comunicación en la Oficina dentro de un plazo no inferior a un mes a partir de la fecha de recepción de la transmisión por telefacsimile. Esto también se aplicaría a un telefacsimile enviado desde un ordenador; el original sería la impresión del fichero de ordenador. Cuando dicho documento original en papel no se presente dentro del plazo aplicable, la Oficina podrá considerar como no firmada la comunicación de que se trate.

R8.07 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 3.2) (véanse las Nota R3.02 a R3.04).

R8.08 Párrafo 6)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R8.09 Párrafo 6)b). En lo relativo a las relación entre el plazo en virtud de esta disposición y el del apartado a), cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 2.1) (véase la Nota R2.01).

#### Nota sobre la Regla 9

(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio  
en el nombre o la dirección en virtud del Artículo 9)

R9.01 Párrafo 1), punto i). El nombre y la dirección a los que se hace mención en este punto deben ser reflejo de los contenidos en los registros de la Oficina interesada. De no ser el caso, la Oficina podría, por ejemplo, exigir pruebas de que las indicaciones dadas son correctas en virtud del Artículo 9.8), o que el cambio en cuestión sea inscrito con antelación o se incluya en la petición.

R9.02 Punto ii). Este punto parece explicarse por sí mismo.

R9.03 Punto iii). Este punto se aplicaría en casos en los que el solicitante o el titular proporcione voluntariamente una dirección, así como en los casos en los que se exige una dirección antes y/o después de cualquier petición de cambio de dirección en virtud del Artículo 7.3) (véanse, en particular, las Notas 7.15 y 7.16).

R9.04 Párrafo 2). La aplicación, *mutatis mutandis*, de la Regla 3.1) exigiría que todas las Oficinas acepten la presentación en papel de peticiones mencionadas en el Artículo 9.1)a). Como en el caso de las solicitudes en virtud del Artículo 5.3), una Parte Contratante podría exigir que esas peticiones presentadas en papel estén mecanografiadas o impresas; es decir, no estaría obligada a aceptar peticiones manuscritas, aunque se le permitiría hacerlo (véase la Nota 5.12).

R9.05 Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 3.2) a 4) (véanse las Notas R3.02 a R3.07).

R9.06 Párrafo 3)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R9.07 Párrafo 3)b). En lo relativo a la relación entre el plazo en virtud de esa disposición y el plazo del apartado a), cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 2.1) (véase la Nota R2.01).

Nota sobre la Regla 10

(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular en virtud del Artículo 10)

R10.01 Párrafo 1), punto i). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.1)i) (véase la Nota R9.01).

R10.02 Puntos ii) a vii). Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

R10.03 Punto viii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 7.3) y a la Regla 9.1)iii) (véanse, en particular, las Notas 7.15, 7.16 y R9.03).

R10.04 Punto ix). La base para el cambio en la persona del solicitante o el titular sería, por ejemplo, un contrato de cesión de la titularidad de la solicitud o de la patente en cuestión, una fusión, la reorganización o división de la persona jurídica, una operación de derecho o una decisión de un tribunal que transfiera la titularidad de una solicitud o una patente.

R10.05 Párrafos 2) y 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.2) y 3) (véanse las Notas R9.04 a R9.07).

Nota sobre la Regla 11

(Detalles relativos a la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía en virtud del Artículo 11)

R11.01 Párrafo 1), punto i). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.1)i) (véase la Nota R9.01).

R11.02 Puntos ii) a v). Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

R11.03 Punto vi). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 7.3) y a la Regla 9.1)iii) (véanse, en particular, las Notas 7.15, 7.16 y R9.03).

R11.04 Párrafo 2). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la presentación de peticiones en papel en la Regla 9.2) (véase la Nota R9.04).

R11.05 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 3.2) a 4) (véanse las Notas R3.02 a R3.07).

R11.06 Párrafo 4)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R11.07 Párrafo 4)b). En lo relativo a la relación entre el plazo en virtud de esta disposición y el plazo en virtud del apartado a), cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 2.1) (véase la Nota R2.01).

R11.08 Párrafo 5). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

Nota sobre la Regla 12

(Detalles relativos a la petición de corrección de un error  
en virtud del Artículo 12)

R12.01 Párrafo 1), punto i). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.1)i) (véase la Nota R9.01).

R12.02 Punto ii). Este punto parece explicarse por sí mismo.

R12.03 Punto iii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 7.3) y a la Regla 9.1)iii) (véanse, en particular, las Notas 7.15, 7.16 y R9.03).

R12.04 Párrafos 2) y 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a Regla 9.2) y 3) (véanse las Notas R9.04 a R9.07).

Nota sobre la Regla 13

(Detalles relativos a la prórroga de un plazo fijado  
por la Oficina en virtud del Artículo 13)

R13.01 Párrafo 1)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R13.02 Párrafo 1)b). Esta disposición, que establece que el plazo prorrogado se calculará a partir de la misma fecha que se calculó el plazo original para una acción ante la Oficina, resulta pertinente, por ejemplo, cuando el plazo original tal como fue calculado a partir de la fecha inicial, expira en un día que no es laborable.

R13.03 Párrafo 2). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.2) (véanse las Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre la Regla 14

(Detalles relativos a la continuación de la tramitación o a la  
reactivación de la solicitud en virtud del Artículo 14)

R14.01 Párrafo 1). Este párrafo parece explicarse por sí mismo.

R14.02 Párrafo 2). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.2) (véanse las Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre la Regla 15

(Detalles relativos a la restauración de derechos en virtud del Artículo 15)

R15.01 Párrafo 1), punto i). Este punto parece explicarse por sí mismo.



R15.02 Punto ii). El plazo de doce meses en virtud de este punto, tal como lo sugirió el representante de una organización no gubernamental durante la quinta sesión del Comité de Expertos, se ha colocado entre corchetes como una variante del plazo de seis meses previamente propuesto, para someterlo a la consideración del Comité Permanente.

R15.03 Párrafo 2). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.2) (véanse las Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre la Regla 16  
(Detalles relativos a la adición y restauración de  
la reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 16)

R16.01 Párrafo 1). El plazo aplicable para la presentación de una reivindicación de prioridad después de la presentación de una solicitud internacional en virtud de la Regla 26*bis*.1.a) del PCT, que entrará en vigor el 1 de julio de 1998, es de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la adición causara un cambio en la fecha de prioridad, de 16 meses a partir de la fecha de prioridad así cambiada, cualquiera sea el período de 16 meses que venza primero, siempre que dicha reivindicación de prioridad pueda ser presentada antes de que expiren cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

R16.02 Párrafo 2). Se propone un plazo de dos meses habida cuenta, en primer lugar, del período mínimo de cuatro meses entre la expiración del período de prioridad de 12 meses y el plazo de 16 meses en virtud de la Regla 5.1), y, en segundo lugar, del tiempo que necesiten las Oficinas para proporcionar copias de solicitudes anteriores.

R16.03 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 9.2) (véanse las Notas R9.04 y R9.05).

Nota sobre la Regla 17  
(Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud)

R17.01 Párrafo 1). Este párrafo se refiere a las indicaciones y elementos que una persona, que se comunique con una Oficina, debe proporcionar para identificar una solicitud cuyo número se desconoce (véanse los Artículos 9.7), 10.8), 11.8) y 12.7)). Los puntos i) y ii) constituyen un requisito máximo.

R17.02 Párrafo 2). Esta disposición no prohíbe a las Partes Contratantes permitir que un solicitante proporcione menos información o aceptar otros medios de identificación.

[Fin del documento]