

OMPI



SCP/2/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 11 de marzo de 1999

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Segunda sesión
Ginebra, 12 a 23 de abril de 1999

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO RELATIVO A LA
INTERFAZ ENTRE EL PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO DE
PATENTES Y EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Preparado por la Oficina Internacional

Introducción

1. Durante la primera sesión, segunda parte, del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que tuvo lugar en Ginebra del 16 al 20 de noviembre de 1998, el Comité Permanente destacó la importancia de la interfaz con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Para evitar problemas y dificultades imprevistos, la Oficina Internacional sugirió que se realizara un estudio detallado relativo a la interfaz entre el proyecto de PLT y el PCT. El Comité Permanente apoyó esta iniciativa de la Oficina Internacional y solicitó también que se aprovechara la oportunidad para examinar, en vista de la experiencia con el PCT, cuáles cuestiones del proyecto de PLT podrían tratarse mejor en el Reglamento. De conformidad con las conclusiones del Comité Permanente, y a solicitud de la Oficina Internacional, el Sr. Leslie Lewis, consultor, y el Sr. Busso Bartels, Asesor del PCT, prepararon un estudio. El presente documento es un resumen de las recomendaciones del estudio para modificar artículos y reglas del proyecto de PLT, así como una lista de las disposiciones del PCT que se considera deben incorporarse por referencia en el Artículo 5.1) del PLT. El estudio completo será circulado por separado, como documento informal.

Resumen de las recomendaciones de modificación a los artículos y reglas del proyecto de PLT

2. A continuación se presenta un resumen de las recomendaciones contenidas en el estudio. En los anexos al estudio se incluyen recomendaciones específicas de redacción. Las modificaciones que se derivarían de otras modificaciones no se mencionan en el presente.

a) Modificar los artículos de la siguiente manera:

i) Artículo 1.v). Añadir a la definición de “comunicación” las palabras “documento, correspondencia”;

ii) Artículo 2.1)b)ii). Cambiar la fecha a “la fecha en la que puede iniciar la tramitación o el examen de la solicitud internacional en virtud del Artículo 23 ó 40 [del PCT]”;

iii) Artículo 2.1) y 2). Añadir referencias a “solicitudes de patente de adición” y “patentes de adición”, respectivamente, para incluir patentes de adición en el ámbito del Tratado (véase el párrafo 2.06 del estudio);

iv) Artículo 4.3) y 4)b). Prever que se ofrezca al solicitante la posibilidad de cumplir con este requisito y formular observaciones y que sea notificado cuando la solicitud sea considerada como no presentada (véanse los párrafos 4.09 y 4.11 del estudio);

v) Artículo 4.7). Prever requisitos especiales para la fecha de presentación en caso de que el Reglamento establezca tipos de solicitud adicionales (véase el párrafo 4.18 del estudio);

vi) Artículo 5.1). Prever las excepciones prescritas en el Reglamento a los requisitos sobre la forma y contenido de la solicitud (véase el párrafo 5.03 del estudio);

vii) Artículo 5.6). Hacer que este párrafo resulte aplicable a la traducción de cualquier parte de la solicitud y no solamente a los documentos de prioridad (véanse los párrafos 5.06 y 5.11 del estudio);

viii) Artículo 7.3). Añadir requisitos relativos a las indicaciones sobre el número de solicitud o de patente al que se refiere la comunicación y el número de referencia de “otra persona interesada” (véanse los párrafos 7.07 y 7.08 del estudio y c) del presente documento);

ix) Artículo 7. Añadir un nuevo requisito relativo al idioma de comunicaciones (véase el párrafo 7.13), y suprimir los requisitos correspondientes respecto al idioma en el petitorio en:

- Artículo 5.3) y substituir el requisito expreso relativo a las traducciones y transliteraciones (véanse los párrafos 5.05 y 5.06);
- Artículo 10.3) (véase el párrafo 10.03);
- Artículo 11.4) (véase el párrafo 11.04);
- Artículo 12.4) (véase el párrafo 12.02);
- Artículo 13.5) (véase el párrafo 13.06);
- Regla 16.3) (véase el párrafo R16.04);

- Regla 17.4) (véase el párrafo R17.02);
- Regla 18.4) (véase el párrafo R18.02);
- Regla 19.3) (véase el párrafo R19.06);

x) Artículo 13.1). Suprimir este párrafo, ya que los requisitos relativos a la adición de una reivindicación de prioridad se refieren a la forma y contenido de la solicitud en virtud del Artículo 5.1) (véase el párrafo 13.01).

b) Modificar el texto de los siguientes artículos y reglas para evitar la utilización de la frase “*mutatis mutandis*”:

- i) Artículo 10.4) (véase el párrafo 10.04);
- ii) Artículo 12.5) (véase el párrafo 12.02);
- iii) Artículo 13.6) (véase el párrafo 13.07);
- iv) Regla 16.4) (véase el párrafo R16.05);
- v) Regla 17.5) (véase el párrafo R17.02);
- vi) Regla 18.5) (véase el párrafo R18.02);

c) Transferir las disposiciones de los siguientes artículos al Reglamento:

i) Artículo 4.5). Requisitos específicos relativos a una parte faltante de la descripción o de los dibujos (véase el párrafo 4.16);

ii) Artículo 5.5). Requisitos específicos relativos a los documentos de prioridad (véase el párrafo 5.10);

iii) Artículo 6.3) a 6). Requisitos específicos relativos a la designación de representantes (véanse los párrafos 6.05 a 6.09);

iv) Artículo 7.3). Indicaciones específicas que puedan necesitarse en una comunicación (véase el párrafo 7.09);

v) Artículo 7.6)b). Sanciones específicas respecto al incumplimiento con los requisitos relativos a la designación de un representante (véase el párrafo 7.12);

vi) Artículo 8. La totalidad del Artículo (véase el párrafo 8.04);

vii) Artículo 11.1), 3), 5) y 6). Requisitos específicos relativos a la firma del petitorio, la utilización del formulario o del formato del petitorio prescritos, tasas y pruebas (véanse los párrafos 11.03, 11.05 y 11.06);

viii) Artículo 12.1), 3) y 6). Requisitos específicos relativos a la firma del petitorio, la declaración de la base del petitorio, la utilización formulario o del formato prescritos para el petitorio y pruebas (véanse los párrafos 12.02 y 12.03);

ix) Artículo 13.2) a 4). Requisitos específicos respecto de peticiones, incluida la utilización de un formulario o del formato prescritos para la petición (véanse los párrafos 13.02 a 13.04).

- d) Modificar el Reglamento de la siguiente manera:
- i) Regla 3. Suprimir esta Regla y prever las modificaciones permitidas en el formulario del petitorio o en el formato establecidos por la Asamblea en virtud de la Regla 21 (véase el párrafo R3.01);
 - ii) Regla 6.1). Transferir a la Regla 4 el plazo para el suministro de una copia del documento de prioridad (véanse los párrafos 5.10 y R6.02);
 - iii) Regla 9.2). Suprimir el requisito de fecha de firma (véase el párrafo R9.03);
 - iv) Regla 15.1). Transferir a la Regla 6.2)c) el plazo para la adición de una reivindicación de prioridad (véanse los párrafos 13.01 y R15.01);
 - v) Regla 19. Combinar los párrafos 4) y 9) (véase el párrafo R19.07).

Lista de disposiciones del PCT que se consideran deben incorporarse por referencia en el Artículo 5.1) del PLT

3. En opinión de los autores del estudio, el Artículo 5.1) incorpora por referencia las siguientes disposiciones del PCT en la medida en que se refieren a la forma y contenido de la solicitud. En el Anexo 2 del estudio figura un comentario sobre esta lista:

- a) el contenido de la solicitud en virtud del Artículo 3.2) del PCT;
- b) los requisitos físicos en virtud del Artículo 3.4)ii) y la Regla 11 (salvo la Regla 11.9.e)) del PCT;
- c) el contenido del petitorio en virtud del Artículo 4, las Reglas 3.3, 4.1 a 4.8, 4.9.a)ii), 4.11, [4.13], 4.14, 4.15 y 4.17.a) así como la Sección 203 de las Instrucciones Administrativas del PCT;
- d) la reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 8 y de las Reglas 4.10 y 26bis del PCT;
- e) el suministro de la solicitud, una traducción de la misma y cualquier documento relativo a la misma en más de un ejemplar, en virtud de la Regla 51bis.1.c) del PCT;
- f) unidad de la invención en virtud del Artículo 3.4)iii), la Regla 13 y la Sección 206 de las Instrucciones Administrativas del PCT;
- g) el contenido y forma del resumen en virtud de la Regla 8 del PCT;
- h) expresiones que no se utilizan en virtud de la Regla 9 del PCT;
- i) terminología y signos en virtud de la Regla 10 del PCT;
- j) invenciones relativas a material biológico en virtud de la Regla 13bis y de la Sección 209 de las Instrucciones Administrativas del PCT;

k) listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en virtud de la Regla 13^{ter} y de la Sección 208 de las Instrucciones Administrativas del PCT.

4. En lo relativo a las siguientes disposiciones del PCT, los autores del estudio plantearon la pregunta sobre la medida en la que se refieren a la forma y contenido de la solicitud y si deberían considerarse como incorporadas por referencia en virtud del Artículo 5.1) del PLT:

a) la descripción en virtud del Artículo 5, la Regla 5 y la Sección 204 de las Instrucciones Administrativas;

b) las reivindicaciones en virtud del Artículo 6, la Regla 6 y la Sección 205 de las Instrucciones Administrativas;

c) los dibujos en virtud del Artículo 7, la Regla 7 y la Sección 207 de las Instrucciones Administrativas.

[Fin del documento]