

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/6/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 24 de septiembre de 2001

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Sexta sesión

Ginebra, 5 a 9 de noviembre de 2001

ESTUDIO SOBRE LA INTERFAZ ENTRE EL SPLT, EL PLT Y EL PCT

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Los debates que tienen lugar actualmente en torno al proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) y que tienden a armonizar los principios sustantivos del Derecho de patentes, se basan en los fundamentos del reciente Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) adoptado el 1 de junio de 2000¹, que armonizó, a nivel nacional y regional, muchos aspectos del Derecho procesal y de la práctica en relación con las patentes. En el proceso de armonización internacional también se debe tener en cuenta el importante nivel de aceptación de las disposiciones relativas a las solicitudes de patentes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El objetivo del proceso de armonización deberá ser, y efectivamente lo es, el de establecer una serie uniforme de normas que se apliquen tanto a las leyes y prácticas nacionales y regionales como al marco internacional del PCT.

2. El presente estudio se basa en una petición de los Estados miembros al Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), formulada en su quinta sesión celebrada en Ginebra, del 14 al 19 de mayo de 2001. En el proyecto de Informe relativo a esa sesión (documento SCP/5/6 Prov.) se dice lo siguiente:

“34. La Oficina Internacional explicó los antecedentes de la negociación del PCT y del PLT, y dijo que la línea divisoria entre los requisitos de forma y los requisitos

¹ El texto del Tratado sobre el Derecho de Patentes está contenido en el documento PT/DC/47 Rev.

sustantivos no siempre resultaba nítida. Además, destacó la *importancia de crear una interrelación impecable del SPLT con el PLT...*

....

36. Tras una sugerencia formulada por el Presidente, se acordó que la *Oficina Internacional realizaría un estudio sobre la interrelación del proyecto de SPLT con el PLT*” [la cursiva es nuestra]

3. En el presente estudio se examinan los antecedentes de la interfaz entre el PLT y el PCT, se ponen de relieve las cuestiones implícitas en la interfaz entre el PLT y el SPLT y se formulan sugerencias para una interfaz impecable entre el SPLT, el PLT y el PCT.

INTERFAZ PLT-PCT

4. Durante los debates suscitados en el SCP que dieron lugar a la adopción del PLT, se examinó en detalle la cuestión relativa a una interfaz jurídicamente eficaz y práctica entre el PLT y el PCT.

5. La idea de un vínculo entre el PLT y el PCT la sugirió por vez primera la Delegación de los Estados Unidos de América, en noviembre de 1996, en la tercera sesión del Comité de Expertos sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes (véase el Informe, documento PLT/CE/III/6, párrafo 12). El Comité de Expertos aceptó la sugerencia (documento PLT/CE/III/6, párrafo 77). Al incorporar este enfoque en los documentos destinados a las reuniones ulteriores, la Oficina Internacional señaló que los proyectos anteriores para el PLT, en los que se incluía una lista explícita de elementos máximos que una Parte Contratante podría exigir en una solicitud, de hecho establecerían una norma internacional diferente a la norma existente en el marco del PCT. En vista de que el establecimiento en la OMPI de dos normas internacionales diferentes para la forma o para el contenido de las solicitudes de patente no tenía razón de ser y puesto que ya existía la norma del PCT, lo más lógico era incorporar, en la medida de lo posible, las normas existentes del PCT en el PLT.

6. El resultado deseado se logró mediante una disposición que pasó a ser el Artículo 6 del PLT. En los párrafos 1) y 2) de ese Artículo y en la Regla 3.2) se dice lo siguiente:

“[Artículo 6]1) [*Forma o contenido de la solicitud*] Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado, ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo a la *forma o al contenido* de una solicitud, diferente o adicional a:

i) los requisitos relativos a la *forma o al contenido* que estén previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

ii) los requisitos relativos a la *forma o al contenido* cuyo cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pueda ser exigido por la Oficina de cualquier Estado parte en ese Tratado, o la Oficina que actúe en nombre de dicho Estado, una vez comenzada la tramitación o el examen de una solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23 de ese Tratado;

iii) otros requisitos previstos en el Reglamento.

[Artículo 6]2) [*Formulario de petitorio*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que el *contenido* de una solicitud que corresponda con el contenido del petitorio de una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, sea presentado en un formulario de petitorio previsto por esa Parte Contratante. Asimismo, una Parte Contratante podrá exigir que dicho formulario de petitorio contenga *cualquier otro contenido* permitido en virtud del párrafo 1)ii) o previsto en el Reglamento con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1)iii).

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), y con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 8.1), una Parte Contratante aceptará la *presentación* del contenido mencionado en el apartado a) en un formulario de petitorio previsto en el Reglamento.
...

[Regla 3]2) [*Formulario de petitorio en virtud del Artículo 6.2)b)*] Una Parte Contratante aceptará la *presentación* del contenido mencionado en el Artículo 6.2)a):

i) en un formulario de petitorio, si dicho formulario corresponde al formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes con cualquier modificación efectuada en virtud de la Regla 20.2);

ii) en un formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, si dicho formulario va acompañado de una indicación de que el solicitante desea que la solicitud se tramite como una solicitud nacional o regional, en cuyo caso se considerará que el formulario de petitorio incorpora las modificaciones mencionadas en el punto i);

iii) en un formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes que contenga una indicación de que el solicitante desea que la solicitud se tramite como una solicitud nacional o regional, si dicho formulario de petitorio está disponible en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.” [la cursiva es nuestra]

7. Estas disposiciones, si bien estipulan que en las Oficinas nacionales y regionales podrá presentarse una solicitud única en virtud del PCT, no especifican expresamente las normas relativas a la forma o el contenido, o al contenido y la presentación, en virtud del PCT. Ello se debe, en parte, a que esas normas no están definidas en el contexto del PCT propiamente dicho y, en parte, a que el PCT puede seguir evolucionando con el tiempo.

8. En particular, las disposiciones no hacen la distinción entre las disposiciones del PCT que se refieren a la forma o al contenido, las disposiciones que se refieren al contenido y a la presentación y las disposiciones que se refieren al derecho sustantivo. Si bien una nota de las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (véase la Nota 6.02 en el Anexo I del presente documento) parece aclarar un poco lo que podría ser esa distinción, en la práctica, los diferentes Estados contratantes tienen opiniones distintas sobre esta cuestión, que de hecho se ha pasado por alto en el contexto del PCT. Por consiguiente, se consideró inapropiado definir estrictamente en el PLT una cuestión que se había dejado intencionalmente ambigua en el contexto del PCT.

9. La solución en el PLT era remitirse a los requisitos del PCT relacionados con la forma o contenido y con la presentación del contenido en la parte correspondiente al petitorio (véase el Artículo 6.1) y 2) y la Regla 3.2) del PLT, citados más arriba). El resultado es que el PLT

exige que las Oficinas de las Partes Contratantes del PLT apliquen las disposiciones del PCT relacionadas con la forma o el contenido, y con el contenido y la presentación, de la parte correspondiente al petitorio. Sin embargo, el PLT no exige a esas Oficinas que apliquen las disposiciones del PCT relacionadas con el contenido y la presentación de otras partes de la solicitud, o aquellas que se relacionan con el derecho sustantivo (véase también el Artículo 2.2) del PLT). Puesto que los diferentes Estados contratantes del PCT definen las líneas divisorias entre estas disposiciones en forma diferente, lo más probable es que las distintas Partes Contratantes del PLT apliquen en forma distinta el Artículo 6.1) del propio PLT. (Véanse las Notas Explicativas del Artículo 6 del PLT que fueron preparadas por la Oficina Internacional únicamente con fines explicativos y que se reproducen en el Anexo I).

10. Por otro lado, el SCP consideró apropiado que varias de las disposiciones del PLT fuesen diferentes de las del PCT, en particular en los casos en que se veía que había llegado el momento de adoptar disposiciones más fáciles de aplicar que las contenidas en el PCT.

11. Se adoptaron dos enfoques para modificar las disposiciones del PCT en el contexto del PLT. El primer enfoque consistió en modificar el Reglamento propiamente dicho del PCT y en incorporar las reglas modificadas del PCT en el PLT. Con este fin se convocó un período extraordinario de sesiones de la Asamblea del PCT, que tuvo lugar del 13 al 17 de marzo de 2000, en Ginebra, con el fin de adoptar las enmiendas al Reglamento del PCT (véase el Informe que consta en el documento PLT/A/28/5). Al adoptar este enfoque, el SCP era consciente de que si la Asamblea del PCT no modificaba el Reglamento del PCT antes de la Conferencia Diplomática para la adopción del PLT, se tendrían que adoptar disposiciones especiales en el propio PLT.

12. El segundo enfoque se utilizó para los casos en que las modificaciones en el PCT hubieran tenido que efectuarse en los Artículos que sólo podían modificarse mediante una Conferencia Diplomática. Este enfoque consistía en incorporar disposiciones especiales en el PLT y hacer depender cualquier incorporación de disposiciones del PCT en el PLT de esas disposiciones especiales del PLT. Por ejemplo, las disposiciones relativas a la fecha de presentación del PCT están contenidas en el Artículo 11 y sólo podrían modificarse mediante una Conferencia Diplomática. No obstante, el SCP consideró que había llegado el momento de adaptar esas disposiciones sobre la fecha de presentación para que fuesen más fáciles de aplicar. La solución era adoptar el Artículo 5 del PLT que contenía disposiciones sobre la fecha de presentación más fáciles de aplicar que las del PCT y hacer que el Artículo 6.1) del PLT dependiese del Artículo 5, con las palabras “Salvo disposición en contrario en el presente Tratado,...”. En el Anexo II figuran las partes pertinentes de las Notas Explicativas sobre el Artículo 5 del PLT que fueron preparadas por la Oficina Internacional exclusivamente con fines explicativos.

INTERFAZ SPLT-PLT

13. El PLT tiende expresamente a lograr la armonización de los procedimientos y no la armonización del derecho sustantivo. Esto se afirma claramente en el Artículo 2.2) del PLT:

“ 2) [*Libertad de regulación del derecho sustantivo de patentes*] Nada de lo dispuesto en el presente Tratado o el Reglamento tiene el propósito de ser interpretado como una limitación de la libertad de una Parte Contratante para establecer los requisitos de derecho sustantivo aplicable que desee relativo a las patentes”.

14. En cambio, los Estados miembros del SCP han manifestado claramente su intención de que el SPLT tienda a la armonización del derecho sustantivo (véase el Informe de la cuarta sesión del SCP, documento SCP/4/6, párrafos 47 y 49, y en general).

15. Con el fin de lograr un sistema completamente armonizado, el PLT y el SPLT tendrían que poder interrelacionarse perfectamente, es decir, de tal manera que i) no entren en conflicto ni en contradicción; ii) abarquen toda la práctica en materia de patentes y no dejen brechas jurídicas o de procedimiento; iii) se entrelacen en forma jurídicamente razonable y práctica y puedan ser aplicados sin ninguna confusión; y iv) logren la plena armonización, es decir que, al combinarse, se apliquen uniformemente por todas las Partes Contratantes. Para alcanzar ese objetivo, es imprescindible que el SPLT exija que todas las Partes Contratantes del SPLT apliquen las disposiciones del PLT.²

INTERFAZ SPLT-PLT-PCT

16. La complejidad de la interfaz SPLT-PLT-PCT figura ampliamente ilustrada en el párrafo siguiente procedente del proyecto de Informe sobre la quinta sesión del SCP (documento SCP/5/6 Prov.):

“33. El representante de una organización no gubernamental declaró que la esencia del contenido del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3 ya figuraba en el PLT, puesto que éste incorporaba por referencia la Regla 5 del PCT. Si cabía considerar que el contenido de fondo del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3 eran de naturaleza sustantiva, bastaba que el SPLT se refiriese a la Regla 5 del PCT. Una delegación consideró necesario que el Comité encontrara una percepción común respecto de cuáles eran los requisitos de fondo y cuáles los de forma regulados en el PLT. La Delegación consideró que, en lo relativo a los requisitos de naturaleza formal del proyecto de Regla 3, correspondía hacer una referencia adecuada al PLT, y que los requisitos de naturaleza sustantiva debían figurar en disposiciones sustantivas siguientes. Declaró que el proyecto de Regla 3 no debía dar fundamentos para rechazar una solicitud. El representante de una organización no gubernamental opinó que el SPLT debía responder a las preguntas que no hallaban respuesta en el PLT ni el PCT. El representante de otra organización no gubernamental dijo que el proyecto de Artículo 5, por referirse al estilo de redacción de las solicitudes de patente, incluía cuestiones formales. Una delegación, al observar que el PLT no imponía requisitos sustantivos, y que el Artículo 27.5) del PCT facultaba a las Partes Contratantes a determinar cualquier condición sustantiva de patentabilidad, declaró que lo más práctico sería referirse a las disposiciones del PCT y añadir requisitos adicionales, como la prohibición del requisito de la mejor manera. Una delegación declaró que la Regla 5 del PCT no se incorporaba por referencia en el PLT, puesto que el carácter técnico de la invención, etc., eran requisitos sustantivos. Dos delegaciones opinaron que el proyecto de Regla 3 debía abarcar elementos de la descripción, y que cualquier requisito sustantivo debía quedar cubierto por otras disposiciones.”

² Si bien sería más eficaz exigir que cada Parte Contratante se adhiera al PLT, la práctica reciente de la OMPI es la de no hacer depender la adhesión a un tratado de la adhesión a otro tratado. De ahí que en el propio PLT se exija únicamente que las Partes Contratantes apliquen las disposiciones del Convenio de París relacionadas con las patentes y no que pasen a ser parte en dicho Convenio. No obstante, cabe la posibilidad de que, en el futuro, el PLT y el SPLT, y tal vez incluso el PCT, se refundan en un instrumento único.

17. La Oficina Internacional sugirió una forma posible de seguir adelante (documento SCP/5/6 Prov.):

“51. La Oficina Internacional observó que, *mientras el PLT establecía un mecanismo por el que una única solicitud sería válidamente aceptada por todas las Partes Contratantes a los efectos de la presentación, el objetivo del proyecto de SPLT era permitir la preparación de una única solicitud a los efectos del examen sustantivo en todas las oficinas.* Sin embargo, el debate reveló que existía una *tercera categoría de requisitos que cabía entre aquellas dos, y que se refería a los aspectos formales vinculados estrechamente con la esencia del contenido.* Por ejemplo, durante el examen, una determinada estructura de las reivindicaciones o el contenido de la descripción podían no ser compatibles con los requisitos relativos a la estructura y el contenido, aunque se aceptaría que satisfagan los requisitos de una solicitud completa. Con estos antecedentes, a la luz del posible vínculo con el PCT, *la Oficina Internacional sugirió que el proyecto de SPLT dispusiera también exigencias mínimas respecto de la tercera categoría de requisitos, de manera que hubiese uniformidad en los resultados de examen en todas las Partes Contratantes.* [la cursiva es nuestra]

18. En particular, es importante señalar que varias disposiciones relativas a los “aspectos formales de las solicitudes vinculados estrechamente con la esencia” o sustancia ya están contenidas en el PCT y son vinculantes para los Estados contratantes (es decir, que los Estados contratantes deben aceptar las solicitudes internacionales redactadas de conformidad con estos requisitos y no pueden exigir que se modifiquen las solicitudes para estar conformes con requisitos diferentes o adicionales). En cambio, las disposiciones del PCT relativas a la definición del estado de la técnica y a las condiciones sustantivas de la patentabilidad son expresamente no vinculantes para los Estados contratantes a los fines del examen de las reivindicaciones y de la concesión de patentes.³ De hecho, estas últimas disposiciones no están armonizadas entre las distintas Oficinas y esa falta de armonización es precisamente la razón de ser del SPLT.

19. Por consiguiente, con el fin de lograr una interfaz perfecta entre el SPLT y el PCT (y, por ende, el PLT), las disposiciones del SPLT que corresponden a las disposiciones del PCT que son vinculantes para los Estados contratantes del PCT tendrían que ser las mismas en ambos tratados a fin de cumplir con el objetivo de lograr una norma uniforme para las solicitudes en todo el mundo. No obstante, puesto que las disposiciones del PCT relativas a los requisitos sustantivos no son vinculantes para las Oficinas y no logran la armonización, deberían volver a examinarse y armonizarse expresamente en el SPLT.

20. Como resultado de todas estas consideraciones, cabría prever el siguiente enfoque para la interfaz SPLT-PLT-PCT:

a) los requisitos de forma encaminados a imponer una *solicitud única que sería aceptada por todas las Oficinas a los fines de la presentación de una solicitud completa están sujetos a una reglamentación por el PLT* mediante la incorporación por referencia de disposiciones del PCT, además de requisitos expresos adicionales. Sin embargo, puede haber otras disposiciones que sea necesario añadir para completar este aspecto de la armonización;

³ Véanse especialmente los Artículos 27.5) y 33.5) del PCT.

b) los requisitos encaminados a imponer una *solicitud única que sería aceptada por todas las Oficinas a los fines de la búsqueda, el examen y la concesión estarían sujetos a una reglamentación por el SPLT* de la manera siguiente:

i) *Aspectos formales ligados a la sustancia.* Los aspectos formales que están estrechamente ligados a la sustancia, es decir, los requisitos que no se examinan a los fines de determinar si se ha presentado una solicitud completa, sino que podrían afectar el alcance de una búsqueda o tener por resultado la denegación de las reivindicaciones durante el examen sustantivo (por ejemplo, la estructura de las reivindicaciones o el contenido y la presentación de la descripción) deberán estar sujetos a la reglamentación por el SPLT mediante la incorporación por referencia de disposiciones del PCT existentes o modificadas, además de cualesquiera otros requisitos o supresiones expresas que sean necesarios.

ii) *Aspectos sustantivos.* Los requisitos sustantivos (no formales) (por ejemplo, la definición del estado de la técnica y las condiciones sustantivas de la patentabilidad), en virtud de los cuales se evalúan las reivindicaciones a los fines de la patentabilidad sólo deberán estar sujetos a una reglamentación mediante disposiciones expresas del SPLT.

21. Además, aparentemente, los aspectos a los que se hace referencia en el párrafo 20.b)i) podrían no exigir una plena armonización. Por el contrario, resultaría más apropiado (y quizás más práctico) comparar esos requisitos con los del PLT, donde se impone una lista máxima de requisitos. Con arreglo al sistema del PLT, si un solicitante presenta una solicitud que está conforme con el PLT, la Oficina de la Parte Contratante debe aceptar esa solicitud y no puede imponer requisitos adicionales que no estén contenidos en el PLT. Esto garantiza que un solicitante pueda tramitar una solicitud única que sería aceptable (previa traducción) como una solicitud completa en toda Oficina que esté vinculada por el PLT. No obstante, no se impediría a las Oficinas aceptar solicitudes que cumplan con otros requisitos.

22. De la misma forma, se podría incluir en el SPLT una lista máxima de requisitos formales estrechamente ligados a la sustancia relativa a las distintas partes de la solicitud con fines de búsqueda, examen y concesión, en virtud del párrafo 20.b)i). Ello garantizaría que un solicitante pueda tramitar una solicitud única que sería aceptable, desde el punto de vista de los requisitos antes mencionados ligados a la sustancia y relativos a la descripción, los dibujos, las reivindicaciones y el resumen, a los fines del examen sustantivo, en todas las Oficinas que estén vinculadas por el SPLT, aun cuando no se impida a dichas Oficinas aceptar solicitudes que cumplan con otros requisitos.

23. En otras palabras, un solicitante podría elaborar una solicitud única que contuviera una descripción “de estilo internacional” y reivindicaciones “de estilo internacional” y no se le podría exigir que efectuase cambios en la solicitud, distintos de la traducción y de las modificaciones sustantivas, en el proceso de concesión.

24. En cambio, para poder lograr los objetivos ulteriores de mutuo reconocimiento de los resultados de la búsqueda y del examen, los aspectos a que se hace referencia en el párrafo 20.b)ii) exigirían la plena armonización, es decir, una norma exacta en lugar de un requisito máximo. La armonización completa de las normas utilizadas para la búsqueda y el examen de las reivindicaciones significaría, teóricamente, que cada Oficina, tras examinar la misma solicitud para el mismo inventor, llegaría al mismo resultado en relación con la patentabilidad.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS POSIBLES DE LA INTERFAZ

25. Por consiguiente, la Oficina Internacional recomendaría que el SPLT se redactase de la siguiente manera para lograr una interfaz perfecta con el PLT y el PCT:

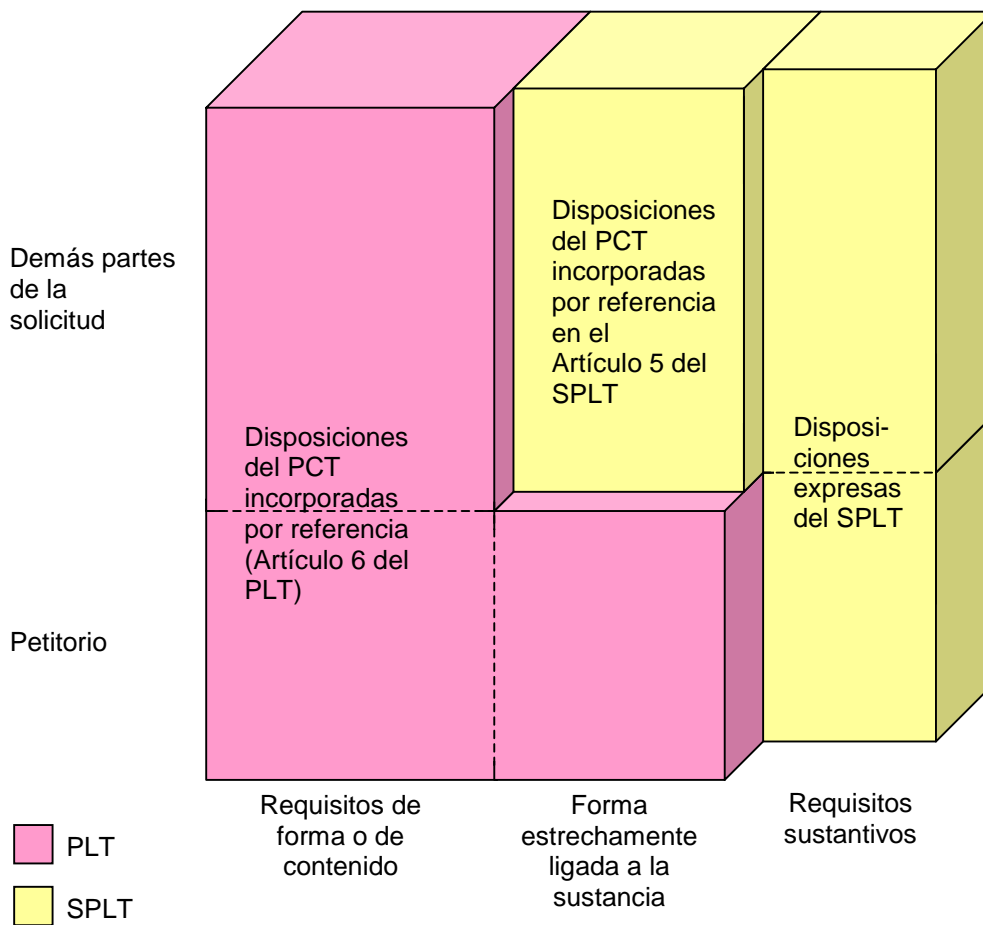
i) los requisitos formales de presentación de una solicitud completa (Artículo 6.1) del PLT) y los requisitos relativos al contenido y la presentación de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio (Artículo 6.2) del PLT) se rigen por el PLT, incorporando por referencia los requisitos pertinentes del PCT con ciertas modificaciones. De ser necesario, esas modificaciones podrían incluirse en el SPLT. Las Oficinas deben aceptar las solicitudes que se ajusten a esos requisitos como solicitudes completas, de conformidad con el proyecto de Artículo 16 del SPLT, tal como se presenta en el documento SCP/6/2, pero tendrían libertad para aceptar también otras solicitudes;

ii) los requisitos formales estrechamente ligados a la sustancia relativa, por ejemplo, al contenido y la presentación de las demás partes de la solicitud (a saber, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen) a los fines de la búsqueda, el examen y la concesión, se rigen por el SPLT, incorporando por referencia los requisitos pertinentes del PCT con ciertas modificaciones. Las Oficinas deben aceptar las solicitudes que se ajusten a estos requisitos a los fines de la búsqueda, el examen y la concesión, pero tendrían libertad para aceptar también otras solicitudes;

iii) los requisitos relativos al examen sustantivo de las reivindicaciones (a saber, la definición del estado de la técnica, la divulgación de la invención reivindicada, el objeto patentable, la novedad, la actividad inventiva/no evidencia y, de estar incluida, la aplicabilidad/utilidad industrial) se rigen por disposiciones expresas del SPLT. Las Oficinas no podrán examinar reivindicaciones que utilicen requisitos diferentes.⁴

26. El resultado sería una norma uniforme de tramitación de las solicitudes a los fines de la presentación, la búsqueda y el examen, mediante la cual, los aspectos puramente formales y los aspectos formales ligados a la sustancia resultarían armonizados en lo que respecta a las solicitudes nacionales y regionales (en virtud del PLT y del SPLT) y serían los mismos que los de las solicitudes del PCT, salvo estipulación en contrario en el SPLT. Los requisitos sustantivos de patentabilidad se armonizarían entre las Oficinas nacionales y regionales mediante disposiciones expresas en el SPLT, produciendo resultados teóricamente uniformes entre las Oficinas. El siguiente gráfico muestra qué tipo de disposiciones resultarían amparadas por los distintos tratados en virtud del sistema descrito:

⁴ Correspondería exclusivamente a los Estados contratantes del PCT decidir si se tendría que modificar el PCT para aplicar los requisitos sustantivos del SPLT a la búsqueda y al examen preliminar internacional.



SUGERENCIAS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DISPOSICIONES DEL SPLT

27. Con el fin de cumplir los objetivos establecidos en el punto ii) del párrafo 25, se tendría que redactar el SPLT de manera que se incorporasen por referencia las disposiciones pertinentes del PCT que aún no estaban amparadas por el PLT (sin mencionar ciertas disposiciones específicas del PCT que no sería posible incorporar (véanse los párrafos 7 y 8)). En otras palabras, se necesitaría en el SPLT una disposición que fuese análoga al Artículo 6 del PLT.

28. A continuación figura una posible redacción del proyecto de Artículo 5 del SPLT:

“Artículo x

Contenido y presentación de la solicitud

1) [Partes de la solicitud] Una solicitud deberá contener las siguientes partes:

i) un petitorio, ~~según lo estipulado en el Tratado sobre el Derecho de Patentes;~~

- ii) una descripción;
- iii) una o más reivindicaciones;
- iv) uno o más dibujos, cuando sean necesarios; y
- v) un resumen.

2) [Requisitos relativos a las partes de la solicitud] Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Tratado sobre el Derecho de Patentes, ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen de una solicitud, diferente de o adicional a:

i) los requisitos relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen que estén previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

ii) cualquier otro requisito prescrito en el Reglamento.

29. Esta disposición reemplazaría por lo menos a los Artículos 3, 5 y 6 y a las reglas correspondientes del anterior proyecto de SPLT (documento SCP/5/2), salvo ciertas diferencias que pudieran considerarse convenientes en la actualidad. Esas diferencias podrían adaptarse (análogamente al proceso de negociación del PLT) ya sea modificando el PCT e incorporando las disposiciones del PCT modificadas mediante una referencia en el SPLT, o bien incluyendo expresamente requisitos diferentes en los Artículos o Reglas del SPLT y haciendo depender la incorporación de las disposiciones del PCT de esas disposiciones expresas del SPLT.

30. Las disposiciones relativas a los requisitos sustantivos se incluirían expresamente en el SPLT, como ya se ha hecho en proyectos anteriores.

[Siguen los Anexos]

Notas Explicativas del Artículo 6 del PLT

Notas sobre el Artículo 6
(Solicitud)

6.01 Párrafo 1). Este párrafo aplica a las solicitudes nacionales y regionales los requisitos relativos a la forma o al contenido de las solicitudes internacionales en virtud del PCT.

6.02 Esta disposición se ha redactado basándose en el Artículo 27.1) del PCT. Las palabras “la forma o al contenido de una solicitud” han de interpretarse de la misma manera que las palabras que figuran en ese Artículo. Las Notas relativas a ese Artículo en las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes contienen la siguiente explicación en la página 35 del texto final del Tratado y las Notas:

“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 del derecho de patentes (criterios de patentabilidad, etc.).”

6.03 De conformidad con el principio general contenido en el Artículo 2.2), el párrafo 1) no debe interpretarse en el sentido de que estipula los requisitos de derecho sustantivo (véase la Nota 2.02). El requisito, permitido en el Artículo 29.2 del 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” a los efectos de esta disposición. De igual modo, tampoco son requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” a los efectos de esta disposición, los requisitos respecto de la obligación de divulgar la indicación de si una solicitud fue preparada con la ayuda de una empresa de comercialización de invenciones y, en caso afirmativo, el nombre y dirección de esa empresa, y los requisitos relativos a la divulgación de los resultados de la búsqueda sobre solicitudes y patentes conexas. Además, en los requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” no se incluye ningún requisito relativo a inversiones extranjeras, concesiones públicas o contratos públicos en virtud de las legislaciones nacionales y acuerdos bilaterales y multilaterales.

6.04 En virtud del Artículo 23.1) un Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que no se aplicarán las disposiciones del Artículo 6.1) a ningún requisito relativo a la unidad de la invención aplicable en virtud del PCT (véase la Nota 23.01).

6.05 Párrafo 1), palabras de introducción. Los requisitos a los que alude la frase “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado”, son los previstos, en particular, en los Artículos 6.2) a 6), 7 y 8 y las Reglas previstas en dichos Artículos, es decir, las Reglas 7 a 10.

6.06 Punto i). En este punto se prohíbe que una Parte Contratante imponga requisitos respecto de la forma o contenido de una solicitud nacional o regional que sean más estrictos que los aplicables a las solicitudes internacionales en virtud del PCT, excepto cuando se disponga lo contrario en las palabras de introducción o el punto iii) de este párrafo (véanse las Notas 6.05 y 6.09). Como en el caso del Artículo 27.4) del PCT, una Parte Contratante tiene

libertad, en virtud del Artículo 2.1), para prever requisitos respecto de la forma o contenido de las solicitudes nacionales y regionales que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los requisitos previstos en virtud del PCT.

6.07 Punto ii). En este punto se permite a una Parte Contratante exigir que una solicitud nacional o regional cumpla los requisitos relativos a la “forma o el contenido” que todo Estado parte en el PCT puede aplicar en la “fase nacional” de una solicitud internacional, en particular, los requisitos en virtud de la Regla 51*bis* del PCT. Cabe observar que este punto no se limita a los requisitos particulares de la “fase nacional” en virtud del PCT aplicados por la Parte Contratante de que se trate, sino que se aplica a todos los requisitos de la “fase nacional” permitidos en virtud del PCT.

6.08 En cuanto a los efectos de las revisiones, enmiendas o modificaciones del PCT, del Reglamento o de las Instrucciones Administrativas del PCT, cabe remitirse al Artículo 16 (véanse las Notas 16.01 a 16.04).

6.09 Punto iii). En este punto se hace posible la aplicación de los demás requisitos previstos en la Regla 3.1) respecto de las solicitudes divisionales y de las solicitudes de nuevos solicitantes que están facultados para presentar una invención contenida en una solicitud anterior (véase la Nota R3.01).

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

Notas Explicativas del Artículo 5 del PLT

Notas sobre el Artículo 5
(Fecha de presentación)

5.01 Una Parte Contratante está obligada a acordar una fecha de presentación a una solicitud que cumpla los requisitos aplicables en virtud de este Artículo. Además, no se permitirá a una Parte Contratante revocar la fecha de presentación acordada a una solicitud que satisfaga dichos requisitos. En particular, no podrá revocarse la fecha de presentación por incumplimiento de un requisito en virtud de los Artículos 6, 7 u 8 dentro del plazo aplicable, aun cuando esa solicitud sea denegada o se considere retirada posteriormente basándose en dicho incumplimiento (véase la Nota 5.02).

5.02 Párrafo 1). En este párrafo se prevén los elementos de una solicitud que han de presentarse para que se conceda una fecha de presentación. En primer lugar, la Oficina debe comprobar que los elementos recibidos en esa fecha constituyen una solicitud de patente. En segundo lugar, la Oficina debe disponer de indicaciones que identifiquen al solicitante, o que le permitan establecer contacto con el solicitante. En lugar de dichas indicaciones, en virtud de lo dispuesto en el apartado c), la Oficina podrá aceptar pruebas que permitan establecer la identidad del solicitante, o que permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante. En tercer lugar, la Oficina tiene que haber recibido la divulgación de la invención, sea como una parte de lo que a simple vista parece ser una descripción, sea mediante un dibujo en lugar de la descripción, cuando así lo permita la Parte Contratante en virtud del apartado b). Puesto que la lista de elementos del párrafo 1) es exhaustiva, una Parte Contratante no está facultada para exigir ningún elemento adicional para la concesión de una fecha de presentación, en particular, que la solicitud contenga una o más reivindicaciones. En el caso de que la solicitud presentada no contenga una o más reivindicaciones que pueden exigirse en virtud del Artículo 6.1)i) (en referencia a lo dispuesto en el Artículo 3.2) del PCT), una Parte Contratante podrá exigir que éstas se suministren posteriormente en virtud del Artículo 6.7), dentro del plazo establecido en la Regla 6.1). No obstante, el incumplimiento en la presentación de tales reivindicaciones dentro del plazo establecido no dará por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, incluso si la solicitud es denegada o se considera retirada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.8)a). Otro ejemplo es aquel en el que, de conformidad con el Artículo 6.1) y en referencia a lo dispuesto en la Regla 11.9 del PCT, una Parte Contratante exija que una solicitud en papel esté mecanografiada o impresa: la fecha de presentación de una solicitud que no cumpla ese requisito, en particular una solicitud manuscrita, no podrá revocarse basándose en ese motivo. Lo mismo es aplicable cuando una solicitud no cumpla algún requisito en virtud de los Artículos 6, 7 u 8, por ejemplo cuando no esté acompañada de la tasa de presentación exigida en virtud del Artículo 6.4) (véanse asimismo las Notas 6.16 y 6.22 a 6.24).

[Fin del Anexo II y del documento]