

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/22/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 9 de octubre de 2009

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2009

SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En la vigésima primera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009, el SCT solicitó a la Secretaría que elaborara un documento de trabajo, para su examen en su vigésima segunda sesión, en el que se examinara la posible extensión del Servicio de la OMPI de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (“DAS”), que actualmente funciona únicamente con respecto a los documentos de prioridad relacionados con las patentes, para abarcar los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas (véase el párrafo 9 del documento SCT/21/7).

2. En consecuencia, la Secretaría ha preparado el presente documento, en el que se ofrecen informaciones básicas sobre el DAS y se exponen algunas consideraciones jurídicas y administrativas sobre la posible ampliación del servicio a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas.

SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

a) Antecedentes

3. De conformidad con el Artículo 4D.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“el Convenio de París”), las oficinas nacionales y regionales podrán exigir que se fundamenten las reivindicaciones de prioridad efectuadas en las solicitudes de patente y de registro de marcas y diseños industriales adjuntando copias certificadas de la solicitud respecto de la que se reivindica la prioridad (“documentos de prioridad”).

4. Según se expone en el documento WIPO/DAS/PD/WG/1/2, “los medios que han venido utilizándose para suministrar y certificar en papel documentos de prioridad son complejos e ineficaces, tanto para las oficinas de patentes, que tienen que expedir, recibir y almacenar dichos documentos, como para los solicitantes, que tienen que encargarse de obtener y de transmitir múltiples copias de los mismos.”

5. En el ámbito de las patentes, se ha simplificado en gran medida la tramitación de los documentos de prioridad. Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), se han instaurado procedimientos con arreglo al Reglamento del PCT para agilizar y abaratar los costos de tramitación de los documentos de prioridad. Además, en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) figuran varias disposiciones destinadas a simplificar los trámites relativos a las reivindicaciones de prioridad, en las que se estipula concretamente que las Partes Contratantes no pueden exigir que los solicitantes suministren copias de la solicitud anterior si dicha solicitud, entre otras cosas, está a disposición de la oficina de esa Parte Contratante en una biblioteca digital que dicha oficina de por válida con tal fin.

6. En ese contexto, y en respuesta a una declaración concertada de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes en la que se instaba a la OMPI a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital sobre documentos de prioridad, la Oficina Internacional ha creado recientemente el DAS.

b) Características principales

7. El DAS funciona del modo siguiente:

8. Tras la primera presentación, el solicitante de patente pide a la oficina de primera presentación que deposite el documento de prioridad en una biblioteca digital participante o remite una copia impresa del documento a la Oficina Internacional para que lo incorpore a la biblioteca digital. Una vez que la oficina de primera presentación haya depositado el documento en la biblioteca digital o que la Oficina Internacional lo haya incorporado a esa biblioteca, la oficina de primera presentación o la Oficina Internacional envían al solicitante un “código de acceso”.

9. En las presentaciones ulteriores, el solicitante reivindica la prioridad por el procedimiento habitual, pero en lugar de enviar un documento de prioridad a la oficina de segunda presentación, pide a ésta que obtenga una copia por medio del DAS. Para ello, el solicitante tiene que haber autorizado previamente a la oficina a acceder al documento, mediante el código de acceso con el que gestiona la lista de oficinas habilitadas para el acceso. Esa lista se mantiene en el sitio Web PATENTSCOPE® de la OMPI.

10. El DAS también puede ser utilizado por las oficinas que no tengan los medios necesarios para acceder a los documentos por medios electrónicos. Los documentos de prioridad pueden ser presentados en papel a la Oficina Internacional, la cual se encarga de digitalizarlos e incorporarlos a la biblioteca digital. Igualmente, la Oficina Internacional puede suministrar en papel los documentos de prioridad disponibles en la biblioteca digital a las oficinas que carezcan de los medios necesarios para acceder a ellos electrónicamente.

11. La OMPI no cobra por utilizar el DAS. Sin embargo, las oficinas de primera o segunda presentación pueden cobrar una tasa por el almacenamiento o la obtención de documentos. El uso del DAS es voluntario tanto para los solicitantes como para las oficinas.

c) Participación en el DAS

12. El 1 de abril de 2009, entró en funcionamiento el servicio de acceso a documentos de prioridad en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina Internacional en calidad de Oficina Receptora del PCT (únicamente como oficina de primera presentación). El 20 de abril de 2009, se adhirió al servicio la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), y posteriormente hicieron lo propio la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), el 1 de julio de 2009, y la Oficina de Patentes del Reino Unido y la Oficina Española de Patentes y Marcas, en octubre de 2009. Otras oficinas se encuentran en distintas fases de prueba.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD RELACIONADOS CON LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

a) Observaciones generales

13. Las características generales del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales serían las mismas que las de los documentos de prioridad relacionados con las patentes, según se describe en los párrafos 7 a 11.

14. La Oficina Internacional sería la oficina de primera presentación de varias solicitudes internacionales de registro de diseños industriales presentadas en el marco del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Diseños Industriales (“el Arreglo de La Haya”). Las solicitudes internacionales de registro de diseños industriales pueden servir de base para reivindicar la prioridad y, sin perjuicio de su suerte posterior, serán equivalentes a una solicitud presentada regularmente en el sentido de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París¹. En 2008, la Oficina Internacional fue la oficina de primera presentación con respecto a aproximadamente 1.000 solicitudes efectuadas en virtud del Arreglo de La Haya (alrededor del 65% del número total de registros inscritos ese año), pero esa cifra irá en aumento a medida que tienen lugar nuevas adhesiones al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. Ese mismo año, la Oficina Internacional recibió 499 peticiones de copias certificadas de solicitudes internacionales. Todas esas copias se transmitieron en papel.

b) Requisitos del sistema

15. A los fines de la comunicación con las oficinas participantes, el DAS se basa en arquitecturas de sistema utilizadas por varias oficinas y en el marco del PCT, especialmente el Servicio de Intercambio Electrónico de Datos del PCT (PCT EDI) y el Sistema de Acceso a Documentos de las Oficinas de la Cooperación Trilateral (TDA-PDX). Esos dos sistemas constituyen mecanismos de transporte seguros que tienen en debida cuenta la necesidad de velar por la confidencialidad de los documentos de prioridad no publicados, cuestión que reviste importancia igualmente en el caso de los diseños industriales.

16. A su vez, el servicio de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales podría basarse en los dos sistemas mencionados. Esos sistemas no sólo resultan adecuados para tramitar documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales, sino que ya están siendo utilizados por una serie razonable² de oficinas.

17. Sería necesario adaptar los sistemas a determinadas características necesarias especialmente en los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales. Así, tendrían que revisarse las arquitecturas para que sean compatibles, por ejemplo, con el intercambio de imágenes de gran tamaño, en color y en escala de grises. Sin embargo, dado que ya se dispone de la infraestructura necesaria para los documentos de prioridad relacionados con las solicitudes de patentes, se prevé que los recursos necesarios para adaptar los sistemas existentes consistan principalmente en el uso de programadores.

18. Además de basarse en la arquitectura existente, el servicio de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y el servicio ya existente de documentos de prioridad sobre patentes podrían integrarse en un único servicio al que se acceda mediante un único portal y en el que se compartan los recursos de mantenimiento. Desde el punto de vista de los usuarios, este enfoque resultaría ventajoso, puesto que ofrecería un acceso centralizado al servicio de documentos de prioridad relacionados con las patentes y los diseños industriales. Inicialmente, sería necesario recurrir a programadores para que adapten el portal a fin de proporcionar acceso a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales.

19. Se contempla asimismo la necesidad de disponer de los recursos humanos necesarios a los fines de digitalizar e imprimir documentos de prioridad tramitados en papel. Ese tipo de recursos serían necesarios en la medida en que hagan uso del servicio las oficinas que carezcan de los medios indispensables para tramitar documentos en forma electrónica.

c) Consideraciones jurídicas

20. La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (Asamblea de la Unión PCT) aprobaron la creación del DAS con motivo de la 42ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada en Ginebra del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2006.

21. A pesar de que inicialmente el DAS se concibió como un servicio aplicable a los documentos de prioridad sobre patentes, y de que únicamente funciona actualmente con esos documentos, la propuesta planteada a las Asambleas no se limitaba a la creación de un servicio de documentos de prioridad *para las patentes*, sino que guardaba relación con un servicio de documentos de prioridad en general. Por lo tanto, no sería necesario que la

Asamblea de la Unión de París aprobara nuevamente el servicio de documentos de prioridad para los diseños industriales.

22. Además, la ampliación del servicio a los diseños industriales puede basarse en un acuerdo de la Asamblea de la Unión de París acerca de la certificación de documentos de prioridad (Anexo I). Ese acuerdo fue alcanzado en 2004 por la Asamblea de la Unión de París a fin de aportar mayor certidumbre respecto del uso cada vez mayor de medios electrónicos para el suministro, el almacenamiento y la difusión de documentos de prioridad. De conformidad con el acuerdo, deben aplicarse, cuando proceda, procedimientos simplificados para la certificación de documentos de prioridad disponibles en bibliotecas digitales. Ese acuerdo, que no se limita a los documentos de prioridad relacionados con las patentes, es aplicable igualmente a los documentos de prioridad relativos a otros derechos de propiedad industrial.

23. Actualmente el servicio funciona de conformidad con las Disposiciones Marco del Servicio de Acceso Digital a Documentos de Prioridad (“las Disposiciones Marco”) (Anexo II). La Oficina Internacional estableció esas disposiciones a raíz de la decisión de la Asamblea de la Unión de París, la Asamblea del PLT y la Asamblea de la Unión PCT, y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (“el Grupo de Trabajo”) convocado tras la decisión de las mencionadas Asambleas y compuesto por los Estados parte en el Convenio de París, el PLT y el PCT.

24. Las Disposiciones Marco tendrían que adaptarse para abarcar el funcionamiento del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales. Aunque no se prevé que sea necesario realizar cambios importantes, sería necesario que el Grupo de Trabajo examine los cambios necesarios y formule recomendaciones a la Oficina Internacional para modificar las Disposiciones Marco. Con tal fin, tendría que celebrarse una reunión del Grupo de Trabajo.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD RELACIONADOS CON LAS MARCAS

a) Observaciones generales

25. Las características generales del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con las marcas serían las mismas que el caso de los documentos de prioridad relacionados con las patentes, según se describe en los párrafos 7 a 11.

26. Con respecto a las marcas, la Oficina Internacional no sería la oficina de primera presentación. En el marco del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (“el Sistema de Madrid”), la solicitud internacional debe basarse en un registro o, en virtud del Protocolo de Madrid, una solicitud de marca en la Oficina de origen.

27. El servicio tampoco se utilizaría con respecto a las reivindicaciones de prioridad efectuadas en solicitudes internacionales presentadas en el marco del Sistema de Madrid. De conformidad con el artículo 4.2) del Arreglo y Protocolo de Madrid, los registros internacionales gozan del derecho de prioridad sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D del artículo 4 del Convenio de París.

28. Sin embargo, el servicio sería útil para agilizar los procedimientos relativos a las reivindicaciones de prioridad fuera del Sistema de Madrid, ya que las oficinas nacionales y regionales exigen por lo general la presentación de documentos de prioridad, cuando se haya reivindicado la prioridad.

b) Requisitos del sistema

29. El servicio de documentos de prioridad relacionados con las marcas, el servicio que ha de crearse para los diseños industriales y el servicio ya existente de documentos de prioridad relacionados con las patentes podrían quedar integrados en un único servicio. Se aplicarían las consideraciones y observaciones formuladas en los párrafos 18 y 19.

30. A los fines de la comunicación con las oficinas participantes, el servicio de documentos de prioridad relacionados con las marcas podría basarse en la arquitectura PCT EDI o hacer uso del protocolo de transferencia de ficheros (FTP) para los registros internacionales en el marco de Sistema de Madrid. Este último sistema es ampliamente utilizado por la Oficina Internacional y aproximadamente 50 oficinas, aunque no ofrece el mismo nivel de confidencialidad que el PCT EDI. Sin embargo, como la novedad y el aplazamiento de la publicación no tienen incidencia con respecto a las marcas, quizá no sea necesario un nivel de confidencialidad tan elevado en el caso de los documentos de prioridad relacionados con las marcas.

31. No sería necesario emplear recursos importantes para adaptar la arquitectura PCT EDI a fin de que sea utilizada con respecto a los documentos de prioridad relacionados con las marcas. Sin embargo, quizá prefieran utilizar la arquitectura FTP las oficinas de marcas que ya se comunican, o tengan previsto comunicarse en el futuro, con la Oficina Internacional haciendo uso de ese protocolo, en el contexto del Sistema de Madrid. Es probable que esas oficinas, así como la Oficina Internacional, no tengan que utilizar demasiados recursos para adaptar la arquitectura FTP a los fines de la comunicación de documentos de prioridad relacionados con las marcas. Sin embargo, serían necesarios recursos adicionales a los fines de adaptar el sistema DAS a la comunicación en el entorno de FTP.

32. El Grupo de Trabajo tendría que considerar las ventajas y desventajas de utilizar la arquitectura FTP como parte del sistema DAS y en último término recomendar la arquitectura más adecuada para comunicar documentos de prioridad relacionados con las marcas en el contexto de un único sistema.

c) Consideraciones jurídicas

33. La Asamblea de la Unión de París no tendría que aprobar la ampliación del servicio de acceso digital a documentos de prioridad relacionados con las marcas. Son aplicables a ese respecto las consideraciones expuestas en el párrafo 21.

34. Como en el caso de los diseños industriales, el funcionamiento del servicio de documentos de prioridad relacionados con las marcas se basaría igualmente en el acuerdo alcanzado por la Asamblea de la Unión de París acerca de la certificación de documentos de prioridad, adoptado en 2004 por la Asamblea de la Unión de París (véase el párrafo 22).

35. Por último, tendrían que adaptarse las Disposiciones Marco para abarcar el funcionamiento del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con las marcas. Con tal fin, tendría que celebrarse una reunión del Grupo de Trabajo.

CONCLUSIONES

36. La ampliación del DAS a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas ofrecería la posibilidad de agilizar y abaratar la tramitación de documentos de prioridad en el caso de esos dos derechos de propiedad industrial, en beneficio de las oficinas y los solicitantes.

37. Con el fin de examinar la cuestión relativa a la ampliación del DAS a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas, está previsto convocar una reunión del Grupo de Trabajo durante el primer semestre de 2010. El Grupo de Trabajo estará abierto a la participación de todos los Estados y observadores que estén facultados para participar en las sesiones de la Asamblea de la Unión de París.

38. Se invita al Comité Permanente a tomar nota del presente documento.

[Siguen los Anexos]

¹ En el artículo 4A del Convenio de París se dispone lo siguiente: “Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.”

² En la fecha de elaboración del presente documento, aproximadamente 20 oficinas utilizan esos sistemas.

ANEXO I

ACUERDO DE LAS ASAMBLEAS
DE LA UNIÓN DE PARÍS Y DE LA UNIÓN DEL PCT

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

Las Asambleas de la Unión de París y de la Unión del PCT convienen en adoptar los siguientes principios en relación con la aplicación del Artículo 4.D.3) del Convenio de París, el Artículo 8 del PCT y la Regla 17 del Reglamento del PCT:

- i) incumbirá a la Administración competente que suministre el documento de prioridad determinar lo que se entiende por certificación de documentos de prioridad y la fecha de presentación, así como el método de certificación de esos documentos;
- ii) las oficinas deberán aceptar una única certificación aplicable a más de un documento de prioridad (“certificación colectiva”), a condición de que dicha certificación permita identificar todos los documentos de prioridad a los que se aplique;
- iii) entre los ejemplos de métodos de certificación de documentos de prioridad que se consideran aceptables están los siguientes:
 - certificación en papel;
 - certificación con codificación de caracteres en forma electrónica;
 - imagen electrónica de una certificación en papel;
 - certificación colectiva de varios documentos de prioridad transmitidos de una oficina a otra o a la Oficina Internacional;
 - certificación colectiva de varios documentos de prioridad contenidos en la base de datos de una oficina en la que se dé acceso a dichos documentos a las personas autorizadas;
- iv) a los fines del Artículo 8 y de la Regla 17 del PCT, una vez que el documento de prioridad haya sido expedido y certificado por la Oficina receptora de conformidad con los principios anteriormente mencionados, y haya sido transmitido a la Oficina Internacional en forma electrónica, ninguna oficina designada o elegida podrá exigir otras formas de certificación ni nuevas certificaciones de dicho documento de prioridad; ahora bien, a petición de cualquier oficina designada o elegida, la Oficina Internacional seguirá suministrando copias en papel de documentos de prioridad relacionados con solicitudes internacionales PCT”.

[Sigue el Anexo II]

DISPOSICIONES MARCO DEL
SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A DOCUMENTOS DE PRIORIDAD¹

adoptadas el 31 de marzo de 2009

Servicio de Acceso Digital

1. Las presentes disposiciones han sido elaboradas por la Oficina Internacional conforme a una decisión tomada por la Asamblea de la Unión de París, la Asamblea del PLT y la Asamblea de la Unión PCT, y a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (“el Grupo de Trabajo”).²
2. El Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (“el Servicio”) se rige por las presentes disposiciones y conforme a los principios generales y a la arquitectura del sistema recomendados por el Grupo de Trabajo.³
3. El propósito del Servicio es ofrecer a los solicitantes y las Oficinas de patentes un mecanismo sencillo y seguro que permita poner a disposición los documentos de prioridad para los fines previstos en el Derecho vigente, habida cuenta de los acuerdos y pactos internacionales pertinentes.⁴
4. La aplicación de las presentes disposiciones por las Oficinas de patentes se rige por el Derecho vigente.⁵
5. Las presentes disposiciones entran en vigor en la fecha de su adopción; sin embargo, el Servicio entrará en funcionamiento, en lo que se refiere al depósito de los documentos de prioridad y el acceso a los mismos, a partir de una fecha que la Oficina Internacional fijará tras mantener consultas con el Grupo Consultivo.⁶
6. Las palabras y expresiones utilizadas en las presentes disposiciones han de entenderse según se indica en el párrafo 26.

Bibliotecas digitales participantes

7. A los efectos de las presentes disposiciones, se entenderá que una biblioteca digital participa (“biblioteca digital participante”):
 - i) si ha sido designada por la Oficina Internacional en el momento en que entren en vigor las presentes disposiciones;⁷
 - ii) si, a petición de una Oficina de patentes, es designada por la Oficina Internacional en una fecha ulterior y tras consulta con el Grupo Consultivo.
8. Los criterios mencionados en el párrafo 23 se aplican a todas las bibliotecas digitales participantes.
9. La entrega de una notificación por una Oficina de patentes con arreglo al párrafo 12 no entraña obligación alguna por parte de dicha Oficina en el sentido de aceptar a una biblioteca digital participante a los efectos de la regla 4.3) del Reglamento del PLT.⁸

Oficinas depositantes y disponibilidad de documentos de prioridad por conducto del Servicio

10. Una Oficina de patentes (Oficina depositante) puede notificar a la Oficina Internacional que las copias de las solicitudes de patente depositadas por ella en una biblioteca digital participante⁹ se pondrán a disposición por conducto del Servicio como documentos de prioridad con arreglo a las presentes disposiciones. En la notificación también se comunicarán a la Oficina Internacional las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos pertinentes mencionados en el párrafo 23, incluidas las especificaciones técnicas.

11. El solicitante puede presentar un documento de prioridad a la Oficina Internacional o a una Oficina de patentes que esté en condiciones de recibir documentos de prioridad a los efectos del Servicio, junto con una petición de que se deposite en una biblioteca digital participante y que se ponga a disposición por conducto del Servicio.

Oficinas que utilicen el Servicio

12. Una Oficina de patentes (“Oficina que utilice el Servicio”) puede notificar a la Oficina Internacional que, a los fines del Derecho vigente¹⁰ y con sujeción a los párrafos 13 a 15, tratará los documentos de prioridad puestos a su disposición por conducto del Servicio como si le hubieran sido presentados por el solicitante. En la notificación también se comunicarán a la Oficina Internacional las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos pertinentes mencionados en el párrafo 23, incluidas las especificaciones técnicas.

13. Por conducto del Servicio se pondrá a disposición de los solicitantes y de las Oficinas que utilicen el Servicio un certificado emitido por la Oficina Internacional en el que constará que un documento de prioridad se encuentra a disposición por conducto del Servicio; en el certificado constarán los datos bibliográficos¹¹ y la fecha en que dicho documento fue puesto a disposición.¹² Con sujeción a los párrafos 14 y 15, el certificado será aceptado por la Oficina a los efectos del Derecho vigente como prueba de las cuestiones a las que se refiera.

Plazo para poner a disposición el documento

14. a) Cuando en el certificado mencionado en el párrafo 13 se establezca que por conducto del Servicio haya quedado disponible para una Oficina que utilice el Servicio un documento de prioridad en el plazo en que, conforme al Derecho vigente (“la fecha que proceda”), deba ponerse a disposición el documento de prioridad, y la Oficina compruebe antes o después de ese plazo, que el documento no ha quedado a su disposición, lo notificará al solicitante, dándole la oportunidad de remitirle el documento de prioridad o de velar por que dicho documento quede a disposición de la Oficina por conducto del Servicio en un plazo que no sea inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la notificación.¹³

b) Si el documento de prioridad es entregado a la Oficina o se pone a disposición de esta última dentro de ese plazo, será tratado como si se hubiera puesto a disposición en la fecha indicada en el certificado. Si el documento de prioridad no es entregado o no ha sido puesto a disposición de la Oficina dentro de ese plazo, las consecuencias serán las que prevea el Derecho vigente.¹³

15. a) No corresponde aplicar el párrafo 14 si en virtud del Derecho vigente se exige que la Oficina que utilice el Servicio notifique al solicitante cuando el documento de prioridad no ha sido puesto a su disposición en la fecha prevista a tal efecto por el Derecho vigente, dándole la oportunidad de remitirle el documento de prioridad o de velar por que dicho

documento quede a disposición de la Oficina por conducto del Servicio, en un plazo que no sea inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la notificación. Si el documento de prioridad no es entregado o no ha sido puesto a disposición de la Oficina dentro de ese plazo, las consecuencias serán las que prevea el Derecho vigente.¹³

b) No será necesario que una Oficina que utilice el Servicio aplique el párrafo 14 cuando, en virtud del Derecho vigente:

i) no se haya fijado una fecha, calculada ya sea a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad, en la que el documento de prioridad deba ser recibido por la Oficina o puesto a su disposición;

ii) se exija que el documento de prioridad sea recibido por la Oficina o puesto a disposición de ella antes de la concesión de la patente; y

iii) la Oficina preste un servicio de inspección de los expedientes en Internet que permita al solicitante verificar si el documento de prioridad ha sido recibido por la Oficina o puesto a su disposición.¹³

Documentos de prioridad que no están a disposición del público

16. Los documentos de prioridad que no estén a disposición del público con arreglo al párrafo 17 se pondrán a disposición por conducto del Servicio únicamente a las Oficinas (“Oficinas autorizadas a utilizar el Servicio”) respecto de las cuales el acceso haya sido autorizado por el solicitante de conformidad con las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos mencionados en el párrafo 23.

Documentos de prioridad que quedan a disposición del público

17. Un documento de prioridad quedará a disposición del público por conducto del Servicio:¹⁴

i) si la Oficina Internacional recibe una petición del solicitante a tal efecto;

ii) si la Oficina Internacional recibe una notificación u obtiene información de la Oficina depositante en el sentido de que el documento está a disposición del público con arreglo al Derecho vigente;¹⁵

iii) si la Oficina Internacional recibe una notificación u obtiene información de una Oficina autorizada a utilizar el Servicio, en el sentido de que el documento está a disposición del público con arreglo al Derecho vigente o lo estaría si hubiera sido entregado a dicha Oficina por el solicitante;

iv) si queda a disposición del público como documento de prioridad que obra en poder de la Oficina Internacional en relación con una solicitud internacional presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.¹⁶

18. Un documento de prioridad que esté a disposición del público en virtud del párrafo 17 estará a disposición de cualquier Oficina que utilice el Servicio, y podrá ponerse a disposición del público sin necesidad de autorización del solicitante.

Traducción de los documentos de prioridad

19. Tras mantener consultas con el Grupo Consultivo, la Oficina Internacional puede establecer procedimientos destinados a permitir la traducción de los documentos de prioridad que han de depositarse y ponerse a disposición en el Servicio.¹⁷

Publicación de información

20. La Oficina Internacional publicará en el sitio Web de la OMPI información relativa al Servicio, entre otras cosas:

- i) la adopción de las presentes disposiciones y toda modificación posterior de las mismas;
- ii) la puesta en funcionamiento del Servicio;
- iii) los datos sobre las bibliotecas digitales participantes;¹⁸
- iv) las notificaciones y la información recibidas de las Oficinas de patentes¹⁹ en virtud de los párrafos 10 y 12;
- v) las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos mencionados en el párrafo 23.

Grupo Consultivo

21. El Grupo Consultivo comprende:

- i) las Oficinas de patentes de las cuales la Oficina Internacional reciba una notificación en virtud de los párrafos 10 ó 12;
- ii) toda Oficina de patentes que notifique a la Oficina Internacional su voluntad de participar en el Grupo;
- iii) en calidad de observadoras, las organizaciones interesadas invitadas a las reuniones del Grupo de Trabajo que notifiquen a la Oficina Internacional su voluntad de participar en el Grupo Consultivo.

22. La labor del Grupo Consultivo se realizará principalmente por correspondencia y en el foro electrónico del sitio Web de la OMPI.

Normas de funcionamiento y requisitos técnicos

23. Tras mantener consultas con el Grupo Consultivo, la Oficina Internacional puede establecer y modificar las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos útiles para el funcionamiento del Servicio, entre otras cosas, los criterios relativos a las bibliotecas digitales participantes²⁰ previstos en el párrafo 7, y los medios utilizados por los solicitantes para autorizar el acceso²¹ a los efectos del párrafo 16.

Modificación

24. Las presentes disposiciones pueden ser modificadas por la Oficina Internacional con arreglo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo o tras mantener consultas con todos los miembros del Grupo de Trabajo.

Idiomas

25. Las presentes disposiciones han sido redactadas en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticas todas las versiones.²²

Significado de palabras y expresiones

26. A los efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:

i) “Derecho vigente” el Derecho nacional o las normas jurídicas regionales que rigen el funcionamiento de una Oficina de patentes;

ii) “solicitante” la persona que figura como solicitante en los registros de la Oficina de patentes ante la cual se presentó una solicitud de patente, incluido el mandatario del solicitante reconocido en virtud del Derecho vigente;

iii) “certificado” que ha sido certificado a los efectos de las presentes disposiciones y del artículo 4D.3 del Convenio de París, tanto por la Oficina ante la cual se haya presentado la solicitud de patente de que se trate o por la Oficina Internacional en relación con el acceso a los documentos por conducto del Servicio, y habida cuenta del acuerdo alcanzado por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la Unión PCT en lo relativo a la certificación de los documentos de prioridad;²³

iv) “Grupo Consultivo” el Grupo Consultivo mencionado en el párrafo 19;

v) “Oficina Internacional” la Oficina Internacional de la OMPI;

vi) “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

vii) “Unión de París” la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

viii) “solicitud de patente” una solicitud del tipo mencionado en el artículo 3 del PLT;²⁴

ix) “Oficina de patentes” la autoridad a la cual un Estado parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI, o una organización intergubernamental que tenga como mínimo un Estado miembro que sea parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI, le haya confiado la concesión de patentes o la tramitación de solicitudes de patente;²⁵

x) “PCT” el Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

xi) “Unión PCT” la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes;

- xii) “PLT” el Tratado sobre el Derecho de Patentes;
- xiii) “documento de prioridad” una copia certificada de una solicitud de patente;²⁶
- xiv) “OMPI” la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

NOTAS EXPLICATIVAS

-
1. Las disposiciones marco están complementadas por estas notas, que han sido preparadas por la Oficina Internacional con fines explicativos y que no forman parte de las disposiciones en sí, pero que fueron aprobadas por el Grupo de Trabajo junto con las disposiciones (véase el documento WIPO/DAS/PD/WG/2/4, párrafo 38). Las notas explicativas pueden ser modificadas por la Oficina Internacional tras consultar con el Grupo Consultivo en lo concerniente al contenido.
 2. En lo relativo a la decisión de las Asambleas de que el Servicio se establezca con arreglo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, véase su informe, aprobado el 3 de octubre de 2006; documento A/42/14, párrafo 220. En lo relativo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, véase su informe, aprobado el 19 de julio de 2007; documento WIPO/DAS/PD/WG/2/4.
 3. Véanse los párrafos 23 y 35 y los Anexos I y II del documento WIPO/DAS/PD/WG/2/4.
 4. Entre los acuerdos y entendimientos internacionales pertinentes cabe señalar, en particular:
 - i) la declaración concertada de la Conferencia Diplomática para la Adopción del PLT, adoptado el 1 de junio de 2000, en la que se insta a la OMPI a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital sobre documentos de prioridad, teniendo en cuenta que un sistema de esa índole sería provechoso para los titulares de patentes y demás personas interesadas en consultar documentos de prioridad (véase la declaración concertada N.º 3, en el documento PT/DC/47 y en la publicación de la OMPI N.º 258);
 - ii) las disposiciones del Convenio de París, el PLT y el PCT en lo relativo a las declaraciones de prioridad y los documentos de prioridad (véase, en particular: el artículo 4D del Convenio de París; el artículo 6 del PLT y la regla 4 del Reglamento del PLT; y el artículo 8 del PCT y la regla 17 del Reglamento del PCT);
 - iii) el acuerdo alcanzado por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la Unión PCT el 5 de octubre de 2004 acerca de la certificación de documentos de prioridad suministrados, almacenados y difundidos por medios electrónicos (véase el documento A/40/7, párrafo 173, que hace referencia al documento A/40/6, párrafo 9);
 - iv) la obligación de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio que no son parte en el Convenio de París de reconocer los derechos de prioridad, para lo cual los documentos de prioridad también se pueden depositar y se puede tener acceso a ellos por conducto del Servicio.
 5. Las disposiciones marco no crean obligaciones asimilables a las de un tratado internacional para las Oficinas de patentes interesadas, sino que su propósito es facilitar la presentación de documentos de prioridad a los fines del Convenio de París, y no afectan a los derechos y obligaciones básicos que establecen dicho Convenio o el PLT ni dan lugar a nuevas obligaciones en virtud de esos instrumentos; véase, en particular, el párrafo 9 de las disposiciones marco.
 6. Ello permitirá, por ejemplo, comunicar las notificaciones previstas en los párrafos 10, 12 y 21.ii) y iii) de las disposiciones marco antes de que entre en funcionamiento el Servicio, dando participación activa al Grupo Consultivo en su instauración.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

7. La Oficina Internacional prevé que en un principio se conferirá la calidad de biblioteca digital participante a las Oficinas de patentes que ya practican el intercambio de documentos de prioridad en formato electrónico, a saber, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular de China, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes, así como la propia Oficina Internacional.

8. Aunque una Oficina de patentes participante no estará obligada a aceptar una biblioteca digital participante a los fines de la regla 4.3) del Reglamento del PLT, tendrá por supuesto la libertad de aceptar dicha biblioteca digital con ese fin si así lo desea.

9. Las Oficinas de patentes que no pueden o no desean establecer o mantener su propia biblioteca digital podrán acordar con la Oficina Internacional, o con otra Oficina que esté en condiciones de tramitar esos depósitos, que depositará los documentos de prioridad en la biblioteca digital mantenida por la Oficina Internacional o esa otra Oficina. La Oficina Internacional está en condiciones de recibir esos documentos en formato electrónico o escanearlos si los recibe en papel. A ese efecto deberán acordarse ciertas cuestiones técnicas, como el uso de un formato de datos adecuado.

10. Véanse las notas 4 y 5, en lo relativo a la aplicación de las disposiciones en el contexto del Derecho vigente y las disposiciones del Convenio de París y otros acuerdos y entendimientos internacionales.

11. Corresponderá al Grupo Consultivo determinar qué datos bibliográficos deberán constar, teniendo en cuenta, por ejemplo, los requisitos estipulados en la legislación nacional para mantener la confidencialidad de las solicitudes no publicadas.

12. Los certificados quedarán a disposición del solicitante y de la Oficina en cuestión (pero no estarán disponibles para terceros) a fin de ser consultados en línea o transmitidos previa petición.

13. El propósito del párrafo 14 de las disposiciones marco es garantizar a los solicitantes que, si utilizan el Servicio con arreglo a las disposiciones, sus derechos de prioridad quedarán protegidos en el caso de que el documento de prioridad en cuestión resulte no estar a disposición, por conducto del Servicio, de una Oficina que utilice el Servicio. El plazo de dos meses mencionado en el párrafo 14.a) está en concordancia con el plazo previsto en la regla 6.1) del Reglamento del PLT. Una Oficina que siga en general la práctica de enviar las notificaciones mencionadas antes de la fecha pertinente podrá hacerlo independientemente de que el documento de prioridad en cuestión sea objeto del certificado mencionado en el párrafo 13. El párrafo 14 no será de aplicación si en las normas de procedimiento de una Oficina que utilice el Servicio se prevén salvaguardias del tipo expuesto en el párrafo 15.a), por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes, y no será necesaria su aplicación si en las normas de procedimiento de una Oficina que utilice el Servicio se prevén salvaguardias del tipo expuesto en el párrafo 15.b), por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. En las notificaciones enviadas con arreglo al párrafo 12 a la Oficina Internacional por las Oficinas que utilicen el Servicio, y publicadas con arreglo al párrafo 20.iv), constará información detallada acerca de los procedimientos aplicables en virtud de los párrafos 14 y 15.

14. En el párrafo 17 de las disposiciones marco se contemplan de forma exhaustiva las maneras en que los documentos de prioridad pueden quedar a disposición del público por conducto del Servicio, pero ese párrafo no se aplica a las maneras en que los documentos de prioridad pueden quedar a disposición del público por otros medios. Está previsto que en las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos previstos en el párrafo 23 se incluyan disposiciones destinadas a abarcar los casos en que la solicitud en que se reivindica la prioridad se retire posteriormente.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

15. Aunque en los puntos ii) y iii) del párrafo 17 de las disposiciones marco *se permite* a la Oficina depositante o a una Oficina autorizada a utilizar el Servicio, respectivamente, notificar a la Oficina Internacional que el documento de prioridad queda, o quedará, en caso de ser entregado, a disposición del público con arreglo al Derecho vigente (es decir, aplicable por la Oficina que efectúa la notificación), esa Oficina *no está obligada* por los puntos mencionados efectuar esa notificación. También puede obtenerse información sobre la puesta a disposición del público, cuando lo autorice una Oficina, por medio de datos obtenidos por la Oficina Internacional a partir de la Oficina.

16. Véase la regla 17.2.c) del Reglamento del PCT.

17. En el contexto del párrafo 23 de las disposiciones marco sería necesario establecer las normas de funcionamiento y los requisitos técnicos correspondientes al depósito de traducciones y el acceso a las mismas antes de poder determinar una fecha correspondiente al párrafo 19. En las disposiciones marco no se aborda ni se limita el tipo de certificación, etc., que las Oficinas que utilicen el Servicio están facultadas a exigir en el caso de traducciones, ni se garantiza que una traducción presentada en virtud del Servicio satisfaga las necesidades de las distintas Oficinas que utilicen el Servicio; esas cuestiones quedarán sujetas al Derecho vigente que corresponda a cada Oficina. Sin embargo, cabe esperar que la labor futura permitirá lograr algún grado de comunión en los enfoques respecto de la cuestión y que, por consiguiente, una única traducción pueda resultar aceptable para varias Oficinas que utilicen el Servicio.

18. Entre los datos publicados relativos a las bibliotecas digitales participantes figurarán, por ejemplo, la fecha en que la biblioteca digital ha de comenzar a utilizar el Servicio, los requisitos de formato de documento, etcétera.

19. No cabe duda de que la publicación de información actualizada acerca de las notificaciones y los requisitos de la Oficina, y los cambios a ese respecto, es fundamental para los solicitantes que deseen recurrir al Servicio como medio seguro de satisfacer los requisitos para el suministro de documentos de prioridad. A título de ejemplo, será importante publicar informaciones detalladas acerca de las posibles vías de entrada de documentos de prioridad en el Servicio (véase el Anexo I del documento WIPO/DAS/PD/WG/2/4) que estén disponibles en una determinada Oficina de primera presentación.

20. Se prevé que entre los criterios que deben satisfacer las bibliotecas digitales participantes figuren, por ejemplo, los de ofrecer acceso y garantizar la confidencialidad y un requisito en virtud del cual se disponga que los documentos de prioridad depositados se almacenen durante un período determinado a partir de la fecha de prioridad. A título de comparación, cabe observar que la Oficina Internacional debe conservar durante 30 años, a partir de la fecha de recepción del ejemplar original, los expedientes relativos a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT; véase la regla 93.2.a) del Reglamento del PCT.

21. Como se explica en el documento WIPO/DAS/PD/WG/2/2, el único sistema previsto actualmente para permitir al solicitante autorizar el acceso consiste en el control por el solicitante de una lista de Oficinas autorizadas mantenida por la Oficina Internacional. Para confirmar la identidad del solicitante que mantiene la lista, se utilizará un código de control de acceso; la utilización de canales seguros de comunicación entre la Oficina Internacional y la Oficina que utilice el Servicio permitirá verificar la identidad del solicitante.

22. Los idiomas de trabajo que se utilizarán para el funcionamiento del Servicio serán los idiomas de trabajo de la Oficina Internacional (es decir, el francés y el inglés) y existirá la posibilidad de incorporar otros idiomas cuando sea factible.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

23. Véase la nota 4.iii) *supra*.

24. En el artículo 3.1 del PLT se hace referencia a su vez a determinadas disposiciones del Convenio de París y del PCT. Véanse asimismo las notas explicativas sobre el artículo 3 del PLT. Se trata de una definición que hace referencia al PLT únicamente a los fines de la definición; no se infiere que las Oficinas en cuestión deban estar obligadas por las disposiciones del PLT. Además, aunque la definición abarca la mayoría de los tipos de documentos de prioridad que pueden ser importantes en la práctica, puede que sea necesario examinarla posteriormente para determinar si deben incluirse asimismo otros tipos de documentos de prioridad (por ejemplo, los documentos de prioridad relativos a los modelos de utilidad).

25. Véase también la nota 4.iv) *supra*.

26. Véase también la definición de “certificado” en el párrafo 26.iii) de las disposiciones marco.

[Fin del Anexo II y del documento]