

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

**Séptima reunión
Ginebra, 10 a 13 de junio de 2014**

ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se resumen las respuestas recibidas de las oficinas a un cuestionario sobre el procedimiento de incorporación por referencia de partes omitidas que se contempla en la regla 20. En las respuestas se puede ver que las oficinas no están todas de acuerdo en el sentido de si debe autorizarse la sustitución de elementos de las reivindicaciones y/o de la descripción de la solicitud internacional que no se hayan presentado correctamente con una memoria descriptiva completa. La opinión de las oficinas también difiere en cuestiones conexas, como la incorporación por referencia de partes omitidas procedentes de documentos de prioridades múltiples, el tratamiento de las partes o los elementos erróneos mediante modificación del procedimiento del Capítulo II, y la aceptación de reivindicaciones de prioridad que lleven la misma fecha que la fecha de presentación internacional.

2. Dado que no existe consenso acerca de la forma de modificar el marco legislativo del PCT para aclarar las disposiciones relativas a la incorporación por referencia de partes omitidas, la Oficina Internacional seguirá colaborando con las oficinas interesadas a fin de examinar qué posibilidades existen a fin de lograr una mayor coherencia y ofrecer mayor seguridad jurídica a los solicitantes. En las respuestas al cuestionario también se ve claramente que no existe consenso entre los Estados miembros a la hora de determinar si una reivindicación de prioridad contenida en la solicitud internacional y basada en una solicitud anterior que tiene la misma fecha que la solicitud internacional constituye una reivindicación de prioridad válida en el sentido del artículo 8. Dado que no parece tratarse de un problema relacionado con el PCT, antes bien, de un problema de interpretación del artículo 4.C.2) del

Convenio de París, puede que los Estados miembros deseen plantearse en qué medida esta cuestión debe ser objeto de examen adicional en el Grupo de Trabajo (con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la interpretación común del Convenio de París por todos los Estados contratantes del PCT) o más bien en el marco del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI.

ANTECEDENTES

3. En su sexta reunión, el Grupo de Trabajo del PCT examinó una propuesta presentada por la Oficina Europea de Patentes y titulada “Clarifying the Procedure Regarding Incorporation by Reference of Missing Parts” (Aclaraciones sobre la incorporación por referencia de partes omitidas, documento PCT/WG/6/20, solo disponible en francés e inglés). La finalidad de la propuesta era abordar lo que parecen ser diferencias de interpretación por las oficinas receptoras y oficinas designadas/elegidas acerca de las disposiciones de las reglas 4.18) y 20.5) y 6). Esa diferencia de interpretación se traduce en una diferencia en las prácticas de unas y otras oficinas cuando la solicitud internacional, en la fecha de presentación internacional, contiene las reivindicaciones necesarias completas (pero presentadas erróneamente) y/o la descripción necesaria completa (pero presentada erróneamente) (véase el artículo 11.1)iii)d) y e)) pero, no obstante, el solicitante pide la incorporación por referencia, en tanto que parte omitida, de todas las reivindicaciones y/o de la totalidad de la descripción contenidos en la solicitud de prioridad a fin de sustituir completamente (en una fase ulterior) los elementos erróneos de las reivindicaciones y/o de la descripción de la solicitud internacional, tal como haya sido presentada inicialmente, con la versión equivalente “correcta” de dichos elementos contenidos en la solicitud de prioridad.

4. Hay oficinas que opinan que, en virtud de lo dispuesto en las reglas mencionadas *supra*, dicha práctica no está autorizada. Aducen que, por definición, la expresión “parte omitida” del elemento “reivindicaciones” o del elemento “descripción” denota que parte de dicho elemento falta pero que se han presentado las demás partes del mismo. La incorporación por referencia de una “parte omitida” entraña, por consiguiente que dicha “parte omitida” del elemento “reivindicaciones” o “descripción” realmente “complete” ese elemento (incompleto) contenido en la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional, y no que la sustituya totalmente. Dicha práctica plantearía muchas dificultades para la Administración encargada de la búsqueda internacional, por cuanto esta última se encontraría ante una solicitud internacional que contiene, en esencia, dos series de reivindicaciones y dos descripciones (“¿Habría de realizarse la búsqueda en relación con ambos? ¿Cabría plantear una objeción por falta de unidad de la invención?”) o, si dicha incorporación se autoriza solo después de que dicha Administración ha comenzado ya la búsqueda internacional o incluso una vez que ya se ha realizado el informe de búsqueda internacional, la Administración se vería obligada a realizar una segunda búsqueda sin posibilidad de facturar al solicitante una segunda tasa de búsqueda por su trabajo.

5. Hay oficinas, en cambio, que opinan que esa práctica debe autorizarse. De lo contrario, podría darse la situación de que un solicitante que no haya incluido ninguna reivindicación y/o ninguna descripción en la solicitud internacional presentada tenga autorización para incluir dichos elementos en la solicitud internacional mediante incorporación por referencia de un elemento omitido, mientras que el solicitante que haya intentado incluir esos elementos en la solicitud internacional presentada pero que haya presentado por error reivindicaciones erróneas y/o una descripción errónea no tenga autorización para subsanar su error presentando los elementos correctos. En este último caso, el solicitante se vería penalizado por intentar presentar una solicitud internacional completa, aun cuando contenga reivindicaciones y/o una descripción erróneas. Dichas oficinas también hacen valer que el Grupo de Trabajo, en su primera reunión (véanse los párrafos 126 y 127 del documento PCT/WG/1/16), convino en que se autoriza dicha práctica (“el Grupo de Trabajo observó que, en los casos en los que la solicitud internacional, en la fecha de presentación internacional, contiene los elementos de las reivindicaciones y los elementos de la descripción necesarios (véase el Artículo 11)1)iii)d) y e)), no es posible, en virtud de las Reglas 4.18 y 20.6)a)

incorporar las reivindicaciones o la descripción contenidas en una solicitud de prioridad en calidad de elemento omitido. No obstante, parecería posible en dicho caso que se incorpore en virtud de dichas reglas, en tanto que parte omitida una parte o la totalidad de la descripción o una parte o la totalidad de las reivindicaciones contenidas en la solicitud de prioridad”) y que se han modificado las directrices para las Oficinas receptoras en ese sentido a los fines de aclarar que, en los casos en los que la incorporación por referencia acarree dos series de descripciones, reivindicaciones o dibujos, la serie incorporada por referencia debe figurar antes de la serie presentada inicialmente.

6. A raíz de los debates que tuvieron lugar en la sexta reunión del Grupo de Trabajo (véanse los párrafos 263 a 277 del documento PCT/WG/6/24), únicamente disponible en francés e inglés) y de los debates que tuvieron lugar durante la vigésima primera reunión de Administraciones Internacionales del PCT, celebrada en febrero de 2014 (véanse los párrafos 65 a 69 del documento PCT/MIA/21/22, que constan en el Anexo del documento PCT/WG/7/3), la Oficina Internacional realizó consultas con las oficinas de todos los Estados miembros y con algunas organizaciones de usuarios acerca del procedimiento de incorporación por referencia de partes omitidas. Con ese fin se envió un cuestionario (Circular C. PCT 1407, con fecha 10 de marzo de 2014). En el Anexo del presente documento figuran las preguntas planteadas a las oficinas y los usuarios.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

7. En respuesta al cuestionario se recibieron 33 respuestas de oficinas de los siguientes miembros del Grupo de Trabajo: Armenia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Hungría, Instituto Nórdico de Patentes, Islandia, Israel, Japón, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, Oficina Europea de Patentes, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. En los párrafos que figuran a continuación se resumen las respuestas recibidas.

AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR POR REFERENCIA UNA MEMORIA DESCRIPTIVA COMPLETA EN CALIDAD DE PARTE OMITIDA

8. En respuesta a la pregunta en el sentido de si una oficina autoriza la incorporación por referencia de una memoria descriptiva completa (P1), varias oficinas indicaron que no se les ha planteado un caso concreto en el que hayan tenido que tomar una decisión a ese respecto. De las oficinas que se pronunciaron, aproximadamente un tercio de ellas estaban a favor de permitir la incorporación de una memoria descriptiva completa y dos tercios estaban en contra; cerca de una quinta parte de las respuestas no se pronuncia sobre la cuestión. El desglose de las respuestas es similar en lo que respecta a la opinión de las oficinas acerca de si una memoria descriptiva completa reúne los requisitos de parte omitida en virtud de lo dispuesto en la Regla 20 y por consiguiente, puede concederse como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de los documentos erróneos presentados inicialmente (P3).

9. Tres cuartas partes de las oficinas que respondieron al cuestionario consideraban que la Regla 20 no es clara y debe ser reexaminada para reducir la inseguridad jurídica (P4). En caso de modificarse la regla, unas dos quintas partes de los encuestados estaban a favor de que se aclare que la práctica de incorporar una memoria descriptiva completa en una solicitud presentada con errores no debe autorizarse, mientras que apenas algo más de una quinta parte de los encuestados estaba a favor de que se aclare que se permite la incorporación de una memoria descriptiva completa; el resto (entre un tercio y dos quintos) respondieron de forma indecisa o no se pronunciaron sobre la cuestión (P5).

INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

10. Muchas oficinas indicaron que no tienen experiencia con casos en los que un solicitante haya pedido la incorporación por referencia de partes omitidas de diferentes solicitudes de

prioridad (P2). Una clara mayoría de oficinas consideraba que había que autorizar dicha incorporación; solo cuatro oficinas no estaban a favor. No obstante, alrededor de una cuarta parte de las oficinas no se pronunciaron sobre la cuestión.

11. Una oficina respondió a la pregunta estableciendo una diferencia entre la incorporación basada en diferentes partes omitidas presentadas sobre la base de documentos de prioridad diferentes (por ejemplo, cuando una parte omitida de la descripción procede de un documento de prioridad y un dibujo omitido procede de otro documento de prioridad) y la incorporación de una parte omitida de diferentes documentos de prioridad (por ejemplo, en el caso de que una parte omitida de la descripción proceda de dos documentos de prioridad diferentes). Dicha oficina consideraba que había que autorizar la incorporación en el primero de los casos y no en el segundo.

TASAS EN RELACIÓN CON LA INCORPORACIÓN DE PARTES OMITIDAS

12. Una clara mayoría (más del 90%) de las oficinas se pronunció a favor de que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional tengan derecho a cobrar una tasa de búsqueda adicional al solicitante si se decide modificar la Regla 20 para contemplar la incorporación de una memoria descriptiva completa en las presentaciones erróneas en los casos en los que la copia para la búsqueda ya se haya enviado a la Administración encargada de la búsqueda internacional (P6). Una mayoría menos importante (alrededor del 55%) de las respuestas estaba a favor de que se diera a las Oficinas receptoras el derecho a cobrar una tasa por tramitar solicitudes de incorporación por referencia de partes omitidas mientras que menos del 20% estaba en contra de esa idea; el resto de las respuestas recibidas no se pronunció sobre esa cuestión.

INCIDENCIA EN LA DIVULGACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE PARTES O ELEMENTOS ERRÓNEOS MEDIANTE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA

13. La mayoría de las oficinas mostraron preocupación acerca de la incidencia en la divulgación de la invención y estaban a favor de tratar la cuestión de la sustitución de partes o elementos erróneos mediante modificación del Capítulo II (P8). Una minoría (cerca de una sexta parte de todas las respuestas) no se mostraba a favor de ello y señaló que la sustitución de partes o elementos erróneos sólo puede ser aceptada por referencia a un documento de prioridad por lo que no habría incidencia en la divulgación. Más de una cuarta parte de las oficinas no se pronunció sobre la cuestión.

ACEPTACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD CON LA MISMA FECHA QUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL

14. En lo que respecta a las preguntas relativas a la aceptación de reivindicaciones de prioridad cuya fecha sea la misma que la fecha de presentación internacional (P9 a P11), había divergencia de opiniones. Además de las respuestas en las que no se formula una opinión (que constituyen una cuarta parte de todas las respuestas), las oficinas apenas diferían en cuanto a si deben aceptarse las reivindicaciones de prioridad que lleven la misma fecha y en cuanto a si dicha práctica está en sintonía con el Convenio de París y con el PCT. De las oficinas que no aceptaban reivindicaciones de prioridad con la misma fecha, la mayoría no estaba a favor de que se modificaran las disposiciones del PCT a los fines de que se acepten dichas reivindicaciones de prioridad.

LABOR ADICIONAL

15. En las respuestas al cuestionario se aprecia claramente que no existen consenso alguno en torno a ninguna de las preguntas que se plantean en el cuestionario, incluida la relativa a si un solicitante goza de autorización para incorporar una memoria descriptiva completa como parte omitida en virtud de lo dispuesto en la Regla 20. Por consiguiente, no existe ninguna solución sencilla para resolver la situación actual de prácticas divergentes entre Oficinas receptoras y oficinas designadas/elegidas. Por consiguiente, la Oficina Internacional seguirá colaborando con las oficinas interesadas para examinar las posibilidades que promuevan una

mayor coherencia y seguridad jurídica para los solicitantes a los fines de preparar un documento que pueda presentarse a examen del Grupo de Trabajo en su octava reunión. En el documento se examinarán también las cuestiones conexas de incorporación por referencia de partes omitidas de prioridades múltiples, la incidencia de la incorporación por referencia en la divulgación efectuada en la memoria descriptiva de la patente y el cobro de tasas adicionales por las Oficina receptoras y las Administración encargadas de la búsqueda internacional.

16. Una de las soluciones que la Oficina Internacional desea considerar es modificar el Reglamento en el sentido de que las Oficinas receptoras tengan que autorizar la incorporación de una memoria descriptiva completa como parte omitida en virtud de lo dispuesto en la Regla 20 (junto con la base jurídica para que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional cobren una tasa adicional de búsqueda, por ejemplo, si, en el momento de la incorporación, la Administración encargada de la búsqueda internacional ya ha iniciado la búsqueda internacional acerca de la solicitud), aclarando al mismo tiempo que las oficinas designadas en cuya legislación no se prevea dicha incorporación puedan ir tramitando la solicitud como si dicha incorporación no hubiera tenido lugar. De ese modo se llegaría, por lo menos, a una práctica uniforme para todas las Oficinas receptoras (evitándose así la búsqueda de un foro más favorable entre Oficinas receptoras), y se suministraría las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional una base clara para poder cobrar una segunda tasa de búsqueda y ofrecer al solicitante la opción de continuar el procedimiento en la fase nacional ante las oficinas designadas sobre la base de las legislaciones nacionales (divergentes) aplicadas por dichas oficinas

17. En las respuestas al cuestionario se aprecia claramente que no existe tampoco consenso entre los Estados miembros a la hora de determinar si una reivindicación de prioridad contenida en la solicitud internacional basada en una solicitud anterior cuya fecha de presentación sea la misma que la de la solicitud internacional constituye una reivindicación de prioridad clara en el sentido del Artículo 8 del PCT. Habida cuenta de que en el Artículo 8.2)a) del PCT se estipula que “[...] los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad [contenida en una solicitud internacional], serán los establecidos en el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, parecería que esta cuestión atañe menos al PCT y más al Convenio de París, es decir, a la interpretación del Artículo 4.C.2) del Convenio de París (“estos plazos [de prioridad] comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo”). En particular, parece que de lo que se trataría es de determinar si la segunda parte del párrafo C.2), conforme al cual, el plazo de prioridad de 12 meses sólo comienza a correr al día siguiente del día de la presentación de la primera solicitud, debe interpretarse en el sentido de excluir como base de una reivindicación de prioridad una primera solicitud presentada el mismo día que (pero antes de) la solicitud ulterior. Es posible que los Estados miembros deseen considerar si es menester seguir examinando esa cuestión en el Grupo de Trabajo (con la finalidad de llegar a una interpretación común del Artículo 4.C.2) por todos los Estados Contratantes del PCT, o en el marco del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI.

18. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento y a formular comentarios sobre la propuesta de labor adicional que se expone en los párrafos 15 a 17 supra.

[Sigue el Anexo]

Cuestionario

P1. ¿Autoriza su oficina la incorporación por referencia de una memoria descriptiva completa (serie de reivindicaciones y descripción) como parte omitida conforme a lo dispuesto en la Regla 20 del PCT?

P2. ¿Autoriza su oficina la incorporación por referencia de partes omitidas conforme a lo dispuesto en Regla 20 del PCT cuando se reivindiquen prioridades múltiples, por ejemplo, si el solicitante incorpora por referencia reivindicaciones de dos documentos de prioridad y una serie de dibujos de un tercer documento de prioridad? En caso afirmativo, ¿cómo procede en la práctica su oficina?

P3. Independientemente de que oficina aplique o no en la actualidad las disposiciones en materia de partes omitidas que se contemplan en la Regla 20 del Reglamento del PCT, ¿está su oficina a favor de que una memoria descriptiva completa (serie de reivindicaciones y descripción) pueda considerarse una parte omitida en virtud de lo dispuesto en la Regla 20 del PCT y, por consiguiente, lleve por fecha de presentación internacional la fecha de recepción de los documentos erróneos presentados inicialmente?

P4. ¿Considera su oficina que la Regla 20 del PCT no es clara en lo que se refiere a la incorporación por referencia de una memoria descriptiva completa (conjunto de reivindicaciones y descripción) y por consiguiente debe ser revisada a los fines de reducir la inseguridad jurídica (véase el párrafo 6 del documento de la OEP que figura en Anexo)?

P5. Si se examina la Regla 20 del PCT, ¿estaría su oficina a favor de modificar dicha regla para contemplar la incorporación de una memoria descriptiva completa (serie de reivindicaciones y descripción) en solicitudes erróneas presentadas o, por el contrario, para aclarar que no debe aceptarse esa práctica?

P6. Si la Regla 20 del PCT contempla la incorporación de una memoria descriptiva completa (serie de reivindicaciones y descripción) en la presentación de documentos erróneos, ¿estaría su oficina de acuerdo en que se dé a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional el derecho a cobrar una tasa adicional de búsqueda al solicitante en los casos en los que la copia para la búsqueda ya se haya enviado a la Administración encargada de la búsqueda internacional?

P7. ¿Estaría de acuerdo su oficina en que se dé a las Oficinas receptoras el derecho a cobrar una tasa por la incorporación por referencia de partes omitidas a fin de cubrir costos administrativos adicionales?

P8. ¿Considera su oficina que la sustitución de partes o elementos erróneos de una solicitud internacional con nuevas partes incorporadas por referencia (como se propone en el documento "PCT 20/20" puede incidir en la divulgación de la invención y, por consiguiente, dicha cuestión debe tratarse mediante modificación del procedimiento del Capítulo II?

P9. A los fines de incorporación por referencia de partes omitidas en virtud de lo dispuesto en la Regla 20 del PCT, algunas Oficinas receptoras están de acuerdo en que los solicitantes indiquen reivindicaciones de prioridad que lleven por fecha la misma que la fecha de presentación internacional. ¿Está su oficina a favor de dicha práctica (¿qué se estipula a ese respecto en la legislación nacional aplicable?)?

P10. ¿Considera su oficina que la práctica de algunas Oficinas receptoras de aceptar reivindicaciones de prioridad cuya fecha coincide con la fecha de presentación internacional está en sintonía con el Convenio de París por lo que la reivindicación de prioridad es válida?

P11. ¿Comparte su oficina la opinión de que la práctica de determinadas Oficinas receptoras, de aceptar reivindicaciones de prioridad cuya fecha coincide con la fecha de presentación internacional está en sintonía con el PCT? En caso negativo, ¿considera su oficina que las disposiciones del PCT (Reglamento, directrices para las Oficinas receptoras) deben ser modificadas a los fines de contemplar que las Oficinas receptoras puedan aceptar reivindicaciones de prioridad cuya fecha coincida con la fecha de presentación internacional?

[Fin del Anexo y del documento]