

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

PT/DC/5 Prov.2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 10 de diciembre de 1999

S

CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA LA ADOPCIÓN DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Ginebra, 11 de mayo a 2 de junio de 2000

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA
PARA EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Y EL
REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES**

preparadas por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene las Notas explicativas sobre la propuesta básica para el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes, que figuran en los documentos PT/DC/3 y 4. Para las disposiciones que no necesitan ninguna explicación, no se ha preparado ninguna nota.
2. Las Notas explicativas contenidas en el presente documento han sido preparadas por la Oficina Internacional, pero no han sido aprobadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes ni tampoco tienen por objeto ser aprobadas por la Conferencia Diplomática. Por consiguiente, cuando exista un conflicto entre las notas y las disposiciones del Tratado y del Reglamento, prevalecerán estas últimas.
3. El texto que aparece en *itálicas* refleja las posiciones expresadas por ciertas delegaciones en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes y no aparecerá en la versión final de las notas explicativas que serán publicadas junto con el Tratado aprobado.

ÍNDICE

I. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA PARA EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

	<u>Página</u>	
Notas sobre el Artículo 1	Expresiones abreviadas	6
Notas sobre el Artículo 2	Principios generales	8
Notas sobre el Artículo 3	Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado	8
Nota sobre el Artículo 4	Seguridad nacional	11
Notas sobre el Artículo 5	Fecha de presentación	11
Notas sobre el Artículo 6	Solicitud	16
Notas sobre el Artículo 7	Representación	19
Notas sobre el Artículo 8	Comunicaciones; direcciones	22
Notas sobre el Artículo 9	Notificaciones	24
Notas sobre el Artículo 10	Validez de la patente; revocación	25
Notas sobre el Artículo 11	Recursos en materia de plazos	26
Notas sobre el Artículo 12	Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención	28
Notas sobre el Artículo 13	Corrección o adición de la reivindicación de prioridad; restauración del derecho de prioridad	29
Notas sobre el Artículo 14	Reglamento	30
Notas sobre el Artículo 15	Relación con el Convenio de París	31
Notas sobre el Artículo 16	Asamblea	31
Nota sobre el Artículo 17	Oficina Internacional	33
Notas sobre el Artículo 18	Revisiones	33
Notas sobre el Artículo 19	Procedimiento para ser parte en el Tratado	34

		<u>Página</u>
Notas sobre el Artículo 20	Entrada en vigor; fechas en que surten efecto las ratificaciones y adhesiones	34
Notas sobre el Artículo 21	Aplicación del Tratado a solicitudes y patentes existentes	35
Notas sobre el Artículo 22	Reservas	36
Notas sobre el Artículo 23	Denuncia del Tratado	36
Notas sobre el Artículo 24	Idiomas del Tratado	36
Nota sobre el Artículo 25	Firma del Tratado	37
Notas sobre el Artículo 26	Depositario; registro	37

II. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA PARA EL REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Notas sobre la Regla 2	Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5	37
Notas sobre la Regla 3	Detalles relativos a la solicitud en virtud del Artículo 6.1) y 2)	39
Notas sobre la Regla 4	Disponibilidad de la solicitud anterior en virtud del Artículo 6.5) y la Regla 2.4) o de la solicitud presentada anteriormente en virtud de la Regla 2.5)b)	39
Nota sobre la Regla 6	Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 6.7) y 8)	41
Notas sobre la Regla 7	Detalles relativos a la representación en virtud del Artículo 7	41
Notas sobre la Regla 8	Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 8.1)	42
Notas sobre la Regla 9	Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4)	43
Notas sobre la Regla 10	Detalles relativos a las indicaciones en virtud del Artículo 8.5), 6) y 8)	44
Notas sobre la Regla 12	Detalles relativos a los recursos en materia de plazos en virtud del Artículo 11	44

		<u>Página</u>
Notas sobre la Regla 13	Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención en virtud del Artículo 12	45
Notas sobre la Regla 14	Detalles relativos a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y a la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 13	46
Notas sobre la Regla 15	Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección	46
Notas sobre la Regla 16	Petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular	48
Notas sobre la Regla 17	Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía	50
Notas sobre la Regla 18	Petición de corrección de un error	52
Notas sobre la Regla 19	Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud	53
Notas sobre la Regla 20	Establecimiento de Formularios y Formatos Internacionales Tipo	54
Notas sobre la Regla 21	Requisitos de unanimidad para modificar ciertas Reglas en virtud del Artículo 14.3)	54

I. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA PARA EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Notas sobre el Artículo 1 (Expresiones abreviadas)

1.01 Punto i). El término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado, así como a las Oficinas de cualquier organización intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado se aplicará a la Oficina Europea de Patentes únicamente si la Organización Europea de Patentes es una Parte Contratante. La referencia a “otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado” abarca la situación en que la Oficina de una Parte Contratante administre procedimientos relacionados con las patentes como, por ejemplo, la inscripción de un cambio en la titularidad, aun cuando la concesión de esas patentes la efectúe en su nombre otra Oficina, por ejemplo, una Oficina regional.

1.02 Punto iv). La cuestión de saber lo que constituye una persona jurídica, por ejemplo, una *Offene Handelsgesellschaft* alemana, no está fijada en el Tratado y sigue siendo competencia de la legislación aplicable en la Parte Contratante donde se solicite la protección por patente, de ahí que el Tratado pueda aplicarse a una entidad que se asimile a una persona jurídica con arreglo a la legislación nacional aplicable.

1.03 Punto v). El término “comunicación” se emplea en el Tratado y en el Reglamento para designar únicamente a todo asunto que se somete o transmite a la Oficina. Por consiguiente, no se considerará “comunicación”, según la definición contenida en este punto, una notificación u otra correspondencia enviada por la Oficina al solicitante, titular u otra persona interesada. La limitación de este punto a presentaciones realizadas por “medios permitidos por la Oficina” permite a una Parte Contratante ignorar toda comunicación que se presente por medios que esa Oficina no permita. Cabe remitirse asimismo a las disposiciones del Artículo 8.1) y la Regla 8 (véanse las Notas 8.02 a 8.04 y R8.01 a R8.05).

1.04 Punto vi). La información mencionada en este punto incluye el contenido de las solicitudes y patentes, en particular la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, así como las correcciones de errores mencionadas en la Regla 18.1). Un ejemplo de la información mantenida por una Oficina respecto de las solicitudes presentadas y de las patentes concedidas por otra autoridad con efecto en la Parte Contratante en cuestión sería la información mantenida por un Estado contratante en el Convenio sobre la Patente Europea respecto de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes en las que se designe a ese Estado contratante, independientemente de que la Organización Europea de Patentes (OEP) sea o no una Parte Contratante.

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

1.06 Puntos viii) y ix). Los términos “solicitante” y “titular” se utilizan en el Tratado y el Reglamento para referirse únicamente a la persona que está indicada como tal en el registro de la Oficina. En consecuencia, a los fines del Tratado o del Reglamento, no se considerará solicitante o titular a la persona que pueda o pretenda reivindicar la titularidad de un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. En el caso de una petición de inscripción de un

cambio relativo al solicitante o titular (véase la Regla 16) durante el período comprendido entre la propia transferencia legal y la inscripción del cambio, el cedente continuará siendo designado en el Tratado como el “solicitante” o el “titular” (es decir, la persona que aparece en el registro de la Oficina en tanto que solicitante o titular) y el cesionario será designado como el nuevo “nuevo solicitante” o el “nuevo titular” (véase la Regla 16.1)). Una vez efectuada la inscripción del cambio, el cesionario se convierte en el “solicitante” o “titular” (puesto que es ahora la persona que figura como solicitante o titular en el registro de la Oficina).

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

1.08 Punto x). El término “representante” se refiere a cualquier abogado, agente u otra persona, o a cualquier empresa o asociación, que pueda ser un representante en virtud de la legislación aplicable a la Oficina. En virtud del Artículo 7.1)a), una Parte Contratante puede exigir que todo representante nombrado esté habilitado a ejercer ante la Oficina, y que proporcione, como su domicilio, una dirección en un territorio prescrito por esa Parte Contratante (véanse las Notas 7.02 a 7.04).

1.09 Punto xi). Una “firma” podría ser, según la definición contenida en este punto, una forma de firma mencionada expresamente en la Regla 9.3) a 5), a saber, una firma manuscrita, impresa o estampada, un sello, una etiqueta con código de barras o una firma electrónica.

1.10 Punto xii). Por la expresión “un idioma aceptado por la Oficina” se entenderá un idioma verbal y no, por ejemplo, un lenguaje de ordenador. Lo que constituye “un idioma aceptado por la Oficina” será determinado por la Parte Contratante. La expresión “para el procedimiento pertinente ante la Oficina” prevé la situación en que la Oficina pueda tener diferentes requisitos relativos al idioma para diferentes procedimientos, tal como será normalmente el caso habida cuenta de la obligación impuesta a las Partes Contratantes, en virtud del Artículo 5.2)b), de aceptar una descripción en cualquier idioma a los fines de otorgar una fecha de presentación. *Las delegaciones de Bélgica y Finlandia han formulado reservas a este punto.*

1.11 Punto xiv). La expresión “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier procedimiento por el que un solicitante, un titular u otra persona interesada se comunica con

la Oficina, sea para iniciar tales procedimientos o durante el transcurso de dichos procedimientos. Abarca todos los procedimientos efectuados ante la Oficina y no se limita, por lo tanto, a los procedimientos a los que se alude expresamente en los Artículos 5 a 14. Cabe citar, como ejemplos, la presentación de una solicitud, la presentación de una petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa, el suministro de una respuesta a una notificación emitida por la Oficina, o el suministro de una traducción de la solicitud o la patente. También abarca los procedimientos por los que la Oficina establece contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo a la solicitud o patente, como por ejemplo, el envío de una notificación indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o una tasa. No cubre los procedimientos que, por motivos jurídicos, no están directamente relacionados con esos procedimientos, por ejemplo, la compra de un ejemplar de una solicitud publicada o el pago de una cuenta por servicios de información al público proporcionados por la Oficina.

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

1.13 Punto xviii). El Artículo 19 contiene las disposiciones sobre la elegibilidad para ser parte en el Tratado.

Notas sobre el Artículo 2 (Principios generales)

2.01 Párrafo 1). Se ha incluido este párrafo para evitar cualquier duda. Establece expresamente un principio que se aplica a todas las disposiciones del Tratado distintas del Artículo 5. Reconoce que el Tratado no establece un procedimiento totalmente uniforme para todas las Partes Contratantes, pero supone una garantía para los solicitantes y titulares en cuanto a que, por ejemplo, la solicitud que cumpla el mayor número de requisitos en virtud del Tratado y el Reglamento también cumplirá los requisitos de forma aplicados por cualquier Parte Contratante. El Artículo 27.4) del PCT contiene una disposición similar.

2.02 Párrafo 2). Se ha incluido este párrafo para evitar cualquier duda. La primera frase del Artículo 27.5) del PCT contiene una disposición similar.

Notas sobre el Artículo 3 (Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

3.01 Párrafo 1)a). En virtud de esta disposición, el Tratado y el Reglamento se aplican a determinadas solicitudes nacionales y regionales presentadas en la Oficina de cualquier Estado que sea Parte Contratante. Así, en el caso de una Parte Contratante que sea un Estado, el Tratado y el Reglamento se aplicarán a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina nacional de dicho Estado, con independencia de la nacionalidad del solicitante, el titular u otra persona interesada. En el caso de una Parte Contratante que sea una organización intergubernamental, el Tratado y el Reglamento se aplicarán a las solicitudes presentadas en la Oficina de esa organización intergubernamental, sin perjuicio de cualquier designación de

Estados que se haya efectuado en dichas solicitudes y de la nacionalidad del solicitante, el titular u otra persona interesada.

3.02 La expresión “solicitudes ... presentadas en la Oficina de una Parte Contratante” comprende, en particular, situaciones en las que se presenta una solicitud de patente regional en la Oficina de un Estado (X), que es Estado miembro de una organización regional, para su posterior transmisión a la Oficina de esa organización. Sin embargo, una solicitud regional en la que se designe el Estado (X) no constituye una solicitud presentada en la Oficina del Estado (X). Así, por ejemplo, si la Organización Europea de Patentes (OEP) y el Estado (X) fueran parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las solicitudes europeas como a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado (X). No obstante, si el Estado (X) fuera parte en el Tratado, pero no lo fuera la OEP, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado (X), pero no a las solicitudes europeas, incluso si el Estado (X) fuera designado. Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado (X), el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas que designan al Estado (X), pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado (X).

3.03 Los términos “solicitudes de patentes de invención, y de patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.i) del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes enumeradas en ese Artículo como alternativas a solicitudes de patentes de invención y de adición, a saber, las solicitudes de certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no está obligada a ello. De igual modo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes de “patente de planta” que no sean patentes de invención, aunque sí se aplican a las solicitudes de invención respecto de plantas que constituyan invenciones, por ejemplo, como resultado de una actividad de ingeniería genética.

3.04 Punto i). Según este punto, el Tratado y el Reglamento se aplican a los tipos de solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición que puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT. Además de las “solicitudes convencionales”, respecto de las cuales no se exige ningún trato especial, el Tratado y el Reglamento también se aplican a las solicitudes de continuación o de continuación parcial de una solicitud anterior, en virtud de la Regla 4.14 del PCT. Puesto que es posible convertir, en la “fase nacional”, una solicitud internacional a nombre de un único inventor en una solicitud a nombre de coinventores, como en el caso de una “solicitud de conversión” en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, el Tratado y el Reglamento también se aplican a esas solicitudes de conversión, aunque no regulan los requisitos de fondo de dicha conversión.

3.05 El Tratado y el Reglamento no rigen los tipos de solicitudes de patentes de invención que no puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, como por ejemplo, las solicitudes provisionales y las solicitudes para nueva publicación de patentes. El Tratado y el Reglamento tampoco rigen las solicitudes de prórroga de la duración de las patentes, por ejemplo, respecto de las patentes de productos farmacéuticos en virtud de las legislaciones japonesa y de la Comunidad Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la concesión de una patente. Además, no rigen las solicitudes de conversión de una patente europea en una solicitud nacional para uno o más Estados designados puesto que se trata de

peticiones para un tipo diferente de trato más que de solicitudes para la concesión de una patente. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no está obligada a ello. Respecto de las solicitudes divisionales, cabe remitirse a la explicación del punto ii) (véase la Nota 3.06).

3.06 Punto ii). Este punto se incluye porque una solicitud divisional no es un tipo de solicitud que pueda presentarse en virtud del PCT mencionado en el punto i). Cabe remitirse asimismo a las disposiciones relativas a la fecha de presentación de las solicitudes divisionales en virtud del Artículo 5.8) y la Regla 2.6)i).

3.07 Párrafo 1)b). Este párrafo se aplicaría solamente respecto de las Partes Contratantes que también sean parte en el PCT. La frase “Con sujeción a lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” se incluye para asegurar que las disposiciones del PCT continúan aplicándose a las solicitudes internacionales en la “fase nacional”. Por ejemplo, el solicitante no podría poner en duda la fecha de presentación establecida en virtud del Artículo 11.2)b) del PCT para una solicitud internacional, una vez que la solicitud haya entrado en la fase nacional, basándose en que la solicitud puede presentarse antes en virtud del Artículo 5.1)a) del Tratado sobre el Derecho de Patentes.

3.08 Punto i). En virtud de este punto, el Tratado y el Reglamento, en particular, las disposiciones respecto de los plazos en virtud de lo establecido en los Artículos 11 y 12 y las Reglas 12 y 13, se aplican a los plazos en virtud de los Artículos 22 y 39.1) del PCT, a saber, los plazos para el suministro de una copia de la solicitud internacional y de toda traducción exigida, así como del pago de toda tasa exigida, a las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas, respectivamente. No obstante, esas disposiciones no se aplican respecto de los plazos en la “fase internacional” de una solicitud internacional, que están regidos por el PCT.

3.09 Punto ii). En virtud de este punto, el Tratado y el Reglamento se aplican a las solicitudes internacionales para patentes de invención y de adición después de que tales solicitudes han entrado en la “fase nacional” en una oficina nacional o regional en virtud del PCT.

3.10 Párrafo 2). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina de una organización intergubernamental, sin perjuicio de que la organización intergubernamental sea o no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en la Nota 3.02 fuera parte en el Tratado, el Tratado se aplicaría tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) que surtan efectos en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea o no parte en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, la revocación de patentes en procedimientos de oposición, aun cuando el Estado X no sea parte en el Tratado.

3.11 Las expresiones “patentes de invención” y “patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esas expresiones en el Artículo 2.ii) del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes enumeradas en ese Artículo como alternativas a patentes de invención y patentes de adición, a saber, los certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición (véase

también la Nota 3.03). No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras patentes, aunque no esté obligada a ello. Asimismo, de conformidad con la definición que consta en el Artículo 2.ix) del PCT, el término “patente” se aplica a las patentes nacionales y regionales. Además, se desprende tanto del párrafo 1)b) como del párrafo 2) que el Tratado y el Reglamento se aplican a las patentes de invención y a las patentes de adición concedidas sobre la base de solicitudes internacionales.

3.12 Aunque no se aplican a ese tipo de solicitudes que no pueden presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, como las solicitudes provisionales, las solicitudes para nueva publicación de patentes y las solicitudes de conversión (véase la Nota 3.05), el Tratado y el Reglamento sí se aplican a las patentes concedidas sobre la base de ese tipo de solicitudes. Por ejemplo, el Tratado y el Reglamento son aplicables a la nueva publicación de patentes concedidas, pero no así a las solicitudes de esas patentes.

Nota sobre el Artículo 4 (Seguridad nacional)

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

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. Por ejemplo, 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 posteriormente basándose en dicho incumplimiento (véase la Nota 5.02). *La Delegación de Portugal ha formulado una reserva al Artículo 5.*

5.02 Párrafo 1). Este párrafo prevé 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 al menos le permitan establecer 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 a 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 daría por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, incluso si la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.8)a). Otro ejemplo es aquel en que, de conformidad con el Artículo 6.1), 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. No obstante, la fecha de presentación de una solicitud que no cumpliera ese requisito, en particular una solicitud manuscrita, no podría 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). *La Delegación de España ha formulado una reserva a este párrafo.*

5.03 Párrafo 1)a), palabras de introducción. La frase “fecha en la que su Oficina haya recibido todos los elementos siguientes” se refiere tanto al caso en que todos los elementos requeridos se hayan recibido el mismo día como al caso en que se hayan recibido en días diferentes en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4).

5.04 Cada Parte Contratante tiene libertad para decidir lo que constituye la fecha en que su Oficina ha recibido todos los elementos. Ello se aplicaría cuando, por ejemplo, se reciba una solicitud fuera del horario de la Oficina para la recepción de comunicaciones, o en un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de comunicaciones. Además, una Parte Contratante tiene libertad para considerar, como recibidos por la Oficina, la recepción de los elementos por una sucursal o suboficina especificada de una Oficina, por una Oficina nacional en nombre de una organización intergubernamental con facultad para conceder patentes regionales, por un servicio postal o por un servicio de entrega especificado.

5.05 Las palabras de introducción también obligan a una Parte Contratante a aceptar, a los fines de la fecha de presentación, que los elementos del punto i) a iii) se presenten “en papel o por otros medios permitidos por la Oficina”. Esa obligación de aceptar la presentación en papel, a los fines de la fecha de presentación, continúa aplicándose aun cuando una Parte Contratante pueda establecer que no se presenten las comunicaciones en papel después de la expiración del plazo de 10 años prescrito en la Regla 8.1). La frase “por otros medios permitidos por la Oficina” se refiere, en particular, al caso en que los elementos exigidos se presenten en forma electrónica o por un medio electrónico permitido por la Parte Contratante en cuestión en virtud de la Regla 8.2). La restricción a “medios permitidos por la Oficina” es necesaria puesto que es posible que una Oficina no posea la capacidad técnica para aceptar todas las formas o medios electrónicos. Cuando una solicitud que cumple los requisitos de la fecha de presentación mencionados en el párrafo 1) no satisfaga los requisitos respecto de la forma, el formato y el medio de presentar comunicaciones aplicados por la Parte Contratante interesada en virtud del Artículo 8.1) y la Regla 8, esa Parte Contratante podrá exigir, en virtud del Artículo 8.7), que, a fin de que la solicitud siga su tramitación, el solicitante cumpla dichos requisitos en el plazo prescrito en la Regla 11.1). No obstante, en caso de incumplimiento no se perdería posteriormente la fecha de presentación, aunque la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 8.8).

5.06 Sin el texto entre corchetes, “a más tardar”, la fecha de presentación sería, a reserva de lo dispuesto en los párrafos 1.b) y 2) a 8), la fecha en que la Oficina haya recibido los tres elementos mencionados en los puntos i) a iii). De incluirse el texto sin corchetes, una Parte Contratante tendría libertad para conceder una fecha de presentación anterior, aunque no estará obligada a ello. Por ejemplo, en el caso de un retraso en el correo o de otros medios de presentación, la Oficina podrá establecer el contenido de la solicitud en la fecha en que debía haber recibido la solicitud si no se hubiera producido dicho retraso. *La Delegación de Bélgica ha formulado una reserva al párrafo 1)a).*

5.07 Punto i). Se desprende de la definición del término “solicitud”, contenida en el Artículo 1.ii), y de las disposiciones del Artículo 3.1a), que este punto exige una indicación expresa o implícita a los efectos de que los elementos mencionados tienen por objeto constituir una solicitud nacional o regional a la que se aplica el Tratado y el Reglamento. La determinación de si las indicaciones suministradas, en un caso concreto, son suficientes para ser consideradas como una indicación implícita de que los elementos en cuestión tienen por objeto constituir esa solicitud, será competencia de la Oficina en las circunstancias de ese caso. Al permitir indicaciones “implícitas”, el punto i) es más liberal que la disposición correspondiente respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Artículo 11.1)iii)a) del PCT.

5.08 Punto ii). Esta disposición es más liberal que la disposición correspondiente respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Artículo 11.1)iii)c) del PCT, donde se exige la indicación del nombre del solicitante. Corresponderá a la Oficina, y ello según las circunstancias del caso, determinar si, en un caso determinado, las indicaciones que se han dado son suficientes para que “permitan establecer la identidad del solicitante” o para que “permitan que la Oficina establezca contacto con el mismo”. Cuando una solicitud cumpla los requisitos del párrafo 1), pero no se indique el nombre y la dirección del solicitante exigido en virtud del Artículo 6.1)i) (en referencia a la Regla 4.4 y 4.5 del PCT), una Parte Contratante podrá exigir que esas indicaciones se proporcionen ulteriormente según lo dispuesto en el Artículo 6.7), dentro del plazo prescrito en la Regla 6.1). No obstante, el incumplimiento del suministro de tales indicaciones dentro de ese plazo no daría por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 6.8)a).

5.09 Punto iii). Esta disposición es idéntica al requisito relativo a las solicitudes internacionales que figura en el Artículo 11.1)iii)d) del PCT. A los efectos de determinar si se debería conceder una fecha de presentación, la Oficina sólo determinará si, en su opinión, la solicitud contiene o no una parte que parezca constituir una descripción. La cuestión de si esa parte satisface los requisitos relativos a la descripción permitidos en virtud del Artículo 6.1), o los requisitos sustantivos para la concesión de una patente, no es relevante para esa determinación.

5.10 Párrafo 1)b). Esta disposición faculta, pero no obliga, a una Parte Contratante a conceder una fecha de presentación sobre la base de uno o más dibujos en lugar de una descripción escrita. El hecho de que pueda considerarse que una fotografía, por ejemplo, constituye un dibujo a los fines de esta disposición, será competencia de la Parte Contratante en cuestión. Cuando la Oficina de una Parte Contratante que no dé aplicación a esta disposición reciba una solicitud que contiene únicamente dibujos, que incorporan un elemento de texto, será competencia de la Oficina el determinar si, en las circunstancias del caso, dicho elemento de texto da satisfacción al requisito contenido en el párrafo 1)a)iii).

5.11 Conviene señalar que un país de la Unión de París tiene libertad, en la actualidad, para acordar una fecha de presentación a una solicitud en la que se divulgue la invención mediante un dibujo únicamente, y que esa solicitud, en tanto que solicitud nacional presentada regularmente conforme a la legislación interna de un país de la Unión de París, da lugar a un derecho de prioridad a tenor de lo dispuesto en el Artículo 4A.2) del Convenio de París.

5.12 Párrafo 2). *La Delegación de España ha formulado una reserva a este párrafo.*

5.13 Párrafo 2)b). Esta disposición exige que una Parte Contratante permita, a los fines de establecer una fecha de presentación, que la “parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción” se presente en cualquier idioma. Cuando dicha parte se presente en un idioma que no sea un idioma aceptado por la Oficina, la Parte Contratante podrá exigir una traducción de la descripción mencionada en el Artículo 6.3), en virtud del Artículo 6.7), dentro del plazo prescrito en la Regla 6.1) (véase también la Nota 6.13). Sin embargo, el incumplimiento del suministro de dicha traducción dentro de ese plazo no daría por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.8)a).

5.14 Lo mismo será aplicable a cualquier elemento de texto incorporado en un dibujo que, en virtud del párrafo 1)b), sea aceptado como “una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción”, según lo dispuesto en el párrafo 1)a)iii).

5.15 Cuando la solicitud presentada contenga reivindicaciones en un idioma no aceptado por la Oficina, una Parte Contratante podría exigir la presentación de una traducción de dichas reivindicaciones en virtud del Artículo 6.3) y 7) y en el plazo prescrito en la Regla 6.1) (véase también la Nota 6.13). El incumplimiento de la presentación de esa traducción dentro de dicho plazo no daría por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 6.8)a).

5.16 Párrafo 3). Cabe remitirse a las disposiciones generales relativas a las notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

5.17 Párrafo 4)a). Esta disposición otorga al solicitante la posibilidad de subsanar todo incumplimiento de los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2). Se aplica con independencia de si el solicitante ha sido notificado de ese incumplimiento en virtud del párrafo 3). Esta disposición da la posibilidad al solicitante de continuar con la solicitud sobre la base de los elementos presentados y las tasas ya abonadas, sin tener que volver a presentar la solicitud ni pagar tasas adicionales. Sin embargo, para asegurar el desarrollo adecuado de toda tramitación ante la Oficina, una Parte Contratante podrá disponer que esta posibilidad esté sujeta al plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4)b) (véase la Nota 5.18). El texto entre corchetes, [a más tardar], figura como consecuencia directa del mismo texto entre corchetes del párrafo 1) (véase la Nota 5.06).

5.18 Párrafo 4)b). Esta disposición permite, aunque no obliga, a una Parte Contratante a considerar una solicitud como no presentada cuando, tras no haber dado cumplimiento a los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2) en el momento en que la Oficina recibió por primera vez la solicitud, tampoco se les haya dado cumplimiento dentro del plazo establecido en la Regla 2.2). Si el solicitante desea entonces continuar la tramitación de una solicitud que se ha considerado como no presentada en virtud de esta disposición, sería necesario volver a presentar la solicitud en su totalidad y, si la Oficina no permite la transferencia de tasas de la solicitud presentada inicialmente, pagar nuevas tasas.

5.19 Párrafo 5). Esta disposición, que sigue el modelo del Artículo 14.2) del PCT, obliga a la Oficina a notificar al solicitante, al establecer la fecha de presentación, que falta una parte de la descripción o un dibujo. Puesto que se limita a la situación en la que se efectúa la determinación a los fines de establecer la fecha de presentación, esta disposición no es aplicable si esa determinación se efectúa en cualquier otro procedimiento, en particular, durante el examen de fondo, cuando no fuesen apropiados los procedimientos contemplados en el párrafo 6)a) a c). Tampoco obliga a la Oficina a comprobar, al establecer la fecha de

presentación, si falta una parte de la descripción o un dibujo. Cabe remitirse a las disposiciones generales relativas a las notificaciones según lo dispuesto en el Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

5.20 Párrafo 6)a). Esta disposición obliga a que una Parte Contratante incluya, en la solicitud, la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante presentados dentro del plazo establecido en la Regla 2.3). Se aplica con independencia de si el solicitante ha sido notificado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5). El texto entre corchetes, [a más tardar], se incluiría únicamente si se adoptara el mismo texto del párrafo 1). De no incluirse dicho texto, la fecha de presentación, con sujeción a lo dispuesto en los apartados 6) y c), se establecería cuando se recibiera la parte de la descripción o los dibujos que faltan, siempre que se hubieran cumplido en esa fecha todos los requisitos para la concesión de una fecha de presentación en virtud de los párrafos 1) y 2). De incluirse el texto entre corchetes, una Parte Contratante estaría facultada, pero no obligada, a conceder una fecha de presentación anterior a la fecha de recepción de la parte de la descripción o del dibujo que falta, en particular, cuando determinara que la parte o el dibujo que falta no contiene materia nueva.

5.21 Párrafo 6)b). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a incluir la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante en la solicitud sin que ello represente pérdida de la fecha de presentación, cuando dicha parte o dibujo faltante figure en la solicitud anterior y que se haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Regla 2.4) (véanse las Notas R2.03 y R2.04). El texto entre corchetes, [a más tardar], se incluiría sólo si se adopta ese texto en el párrafo 1).

5.22 Párrafo 6)c). Esta disposición permite al solicitante retirar la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante que haya sido presentado posteriormente, con el fin de evitar que se conceda como fecha de presentación la fecha de recepción de esa parte o ese dibujo, en virtud de lo dispuesto en el apartado a). El texto entre corchetes, [a más tardar], se incluirá sólo si se adopta ese texto en el párrafo 1).

5.23 Párrafo 7). *La Delegación de China ha formulado una reserva a este párrafo.*

5.24 Párrafo 7)a). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar, en el momento de la presentación, la sustitución de la descripción y de todo dibujo en una solicitud por una referencia a una solicitud presentada anteriormente, con sujeción a los requisitos prescritos en la Regla 2.5) (véanse las Notas R2.05 a R2.08). Una Parte Contratante podrá exigir, según lo dispuesto en el Artículo 6.1)i) (en referencia al Artículo 3.2) del PCT), que la descripción y los dibujos que se han sustituido se presenten en virtud del Artículo 6.7) dentro del plazo prescrito en la Regla 6.1). El incumplimiento de suministrar esa descripción o dibujos en el plazo fijado no tendría como consecuencia la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando fuera denegada la solicitud según lo dispuesto en el Artículo 6.8)a). *La Delegación del Japón ha formulado una reserva a esta disposición.*

5.25 Párrafo 7)b). En virtud de esta disposición, se denegará la fecha de presentación cuando la solicitud no cumpla con los requisitos estipulados en la Regla 2.5). En la frase “una referencia, efectuada en el momento de la presentación de la solicitud” del párrafo 7)a), se haya implícito que los requisitos aplicables en virtud de la Regla 2.5)a) deben cumplirse respecto de la fecha de presentación de la solicitud. Todos los requisitos aplicados en virtud de la Regla 2.5)b) deben cumplirse dentro del plazo aplicable en virtud de esa Regla (véase también la Nota 6.22).

5.26 Párrafo 8), punto ii). Los tipos de solicitud mencionados en este punto estén prescritos en la Regla 2.6).

Notas sobre el Artículo 6
(Solicitud)

6.01 Párrafo 1). El propósito de este párrafo es aplicar los requisitos relativos a la forma o al contenido de las solicitudes internacionales en virtud del PCT, en la medida de lo posible, a las solicitudes nacionales y regionales. Esta disposición sigue el modelo de la terminología del Artículo 27.1) del PCT.

6.02 La expresión “la forma o al contenido de una solicitud” ha de interpretarse de la misma manera que la expresión en el Artículo 27.1) del PCT. Las Notas relativas a ese Artículo en las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes contiene 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 acuerdo con el principio general contenido en el Artículo 2.2), el párrafo 1) no debe interpretarse como que prescribe los requisitos de derecho sustantivo (véase la Nota 2.02). El requisito, permitido en el Artículo 29.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de que el solicitante de una patente debe facilitar información relativa a sus solicitudes y concesiones de patentes en el extranjero, no es un requisito en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” en virtud de esta disposición. De igual modo, tampoco son requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” los requisitos en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América respecto de la obligación de divulgar, la indicación de que una invención fue producida, o continúa siendo producida, bajo un contrato gubernamental de los Estados Unidos de América, 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 en virtud de la legislación de la India relativos a la divulgación de los resultados de la búsqueda sobre solicitudes y patentes conexas.

6.04 *La Delegación de los Estados Unidos de América ha reservado su postura respecto de la aplicabilidad de los requisitos de la Regla 13 del PCT (Unidad de la invención) en virtud de este párrafo, sobre la base de que la unidad de la invención es un tema del derecho sustantivo y no una cuestión de formalidades.* El Artículo 22.1) establece una reserva relativa a la aplicabilidad de los requisitos de la Regla 13 del PCT (Unidad de la invención).

6.05 Párrafo 1), palabras de introducción. Los requisitos a los que alude la frase “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento”, son los previstos, en particular, en los párrafos 2) a 6), los Artículos 7 y 8 y las Reglas 7 a 10.

6.06 Punto i). Este punto 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 establezca de

otro modo de acuerdo con 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). Este punto 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 contratante del PCT puede aplicar en la “fase nacional” de una solicitud internacional, en particular, los requisitos en virtud de la Regla 51*bis*.1 del PCT. En el presente párrafo, este punto no se limita a los requisitos particulares de la “fase nacional” en virtud del PCT que aplica la Parte Contratante en cuestión, sino que se aplica a todos los requisitos de la “fase nacional” permitidos en virtud del PCT.

6.08 Los puntos i) y ii) contienen implícitamente que cualquier enmienda o modificación pertinente del PCT, del Reglamento o de las Instrucciones Administrativas del PCT surtirá efecto automáticamente en virtud del presente Tratado.

6.09 Punto iii). Este punto da pie a 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.

6.10 Párrafo 2)a). Esta disposición permite, pero no obliga, que una Parte Contratante exija la utilización de un Formulario o formato de petitorio prescrito por dicha Parte Contratante. En lo que concierne al término “formato”, cabe remitirse a la Nota 8.02. También permite que una Parte Contratante exija que el contenido del petitorio, establecido respecto de solicitudes internacionales en la Regla 4.1 del PCT, así como cualquier otro elemento en virtud de la Regla 3.1) de las disposiciones del Tratado, figuren en el petitorio.

6.11 Párrafo 2)b). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar la presentación del contenido de forma del petitorio en un Formulario, o formato, de petitorio en virtud de lo prescrito en la Regla 3.2) (véanse las Notas R3.02 a R3.04).

6.12 El efecto de la frase “y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 8.1)” es que una Parte Contratante podrá exigir que un Formulario o formato de petitorio previsto en la Regla 3.2) cumpla los requisitos respecto del formulario, formato y medios de presentación de comunicaciones, incluidas las solicitudes, aplicados por esa Parte Contratante en virtud del Artículo y la Regla 8. No obstante, cuando, después de la expiración del plazo de 10 años prescrito en la Regla 8.1)a), una Parte Contratante no permita la presentación de comunicaciones en papel, esa Parte Contratante aún estará obligada, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1), a aceptar, a los fines de la fecha de presentación, que se presente en papel el Formulario o formato de petitorio con las indicaciones exigidas en virtud de los Artículo 5.1)a)i) a iii) (véase la Nota 5.05).

6.13 Párrafo 3). Este párrafo permite a una Parte Contratante exigir, después de la fecha de presentación, la presentación de una traducción de la “parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción” mencionada en el Artículo 5.1)a)iii), cuando dicha parte no figure en un idioma aceptado por la Oficina (según lo permitido a los efectos de la fecha de presentación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.2)b) (véase la Nota 5.13)). Asimismo permite a una Parte Contratante exigir que el solicitante presente una traducción de las demás partes de la solicitud que no figuren en un idioma aceptado, o una transliteración, por

ejemplo, de un nombre o dirección que no figuren en un alfabeto o conjunto de caracteres aceptados. En lo que atañe al término “traducción”, cabe remitirse a la definición contenida en el Artículo 1.xiii).

6.14 Párrafo 4). Este párrafo permite, pero no obliga, a una Parte Contratante imponer una tasa respecto de las solicitudes. No obstante, no determina a quién deben pagarse las tasas, por ejemplo, si deben pagarse a la Oficina o a otro organismo gubernamental. Tampoco rige la forma de pago, de manera que cada Parte Contratante tiene libertad para decidir si permite o no que se realicen los pagos, por ejemplo, a una cuenta de depósito con la Oficina o por transacción electrónica, o si exige, por ejemplo, el pago de esas tasas utilizando una cuenta de depósito, en el caso de solicitudes presentadas electrónicamente. También se permite a una Parte Contratante exigir que se indique la cuantía de la tasa y/o su forma de pago, por ejemplo, en una hoja de cálculo de tasas tal como lo dispone la Regla 3.3)a)ii) del PCT.

6.15 Además de la tasa pagadera respecto de la solicitud, una Parte Contratante podrá exigir el pago de tasas separadas, por ejemplo, por la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. Se permitirá a una Parte Contratante combinar esas tasas y exigir el pago de una tasa combinada en el momento de la presentación de la solicitud (que, no obstante, podrá denominarse “tasa de solicitud”). Sin embargo, del Artículo 5.1) se desprende que una Parte Contratante no podrá denegar una fecha de presentación porque no se haya abonado la tasa de solicitud (véase la Nota 5.02).

6.16 Párrafo 5). Las disposiciones del Reglamento aplicables son las de la Regla 4.

6.17 Párrafo 6). El propósito de este párrafo es reducir la carga que pesa sobre los solicitantes limitando la necesidad de pruebas respecto del contenido formal de las solicitudes, las declaraciones de prioridad y las traducciones. Aunque es de incumbencia de cada Parte Contratante la interpretación de la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier cuestión”, la intención es que la Oficina no solicite pruebas de forma sistemática o mediante “controles al azar”, sino simplemente cuando haya motivos para dudar razonablemente. Por ejemplo, cuando el solicitante reivindique el beneficio del Artículo 3 del Convenio de París, pero existan dudas respecto de la veracidad de la nacionalidad del solicitante, la Oficina podrá exigir pruebas al respecto. En virtud del párrafo 7), la Oficina está obligada a notificar al solicitante el requisito de presentación de pruebas y, en virtud de la Regla 5, a comunicar al solicitante sus motivos para dudar de la veracidad de la cuestión que sea.

6.18 De conformidad con el Artículo 2.2), las disposiciones del párrafo 6) no se aplican respecto de las pruebas que puedan exigirse en cuanto al derecho sustantivo de patentes. En particular, con independencia de que se pueda o no dudar razonablemente, una Parte Contratante puede exigir pruebas en relación con las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad, como también se permite como un requisito nacional respecto de las solicitudes internacionales en virtud de la Regla 51bis.1.a)vi) del PCT.

6.19 Párrafo 7). La Regla 6.1) estipula el plazo mencionado en este párrafo. Cabe remitirse también a las disposiciones generales sobre notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

6.20 Párrafo 8). La Regla 6.2) estipula los plazos mencionados en este párrafo. *La Delegación de Egipto ha formulado una reserva a este párrafo.*

6.21 Párrafo 8)a). La sanción que pueda aplicarse con arreglo a esta disposición podría incluir la denegación de la solicitud. No obstante, una Parte Contratante no podría revocar una fecha de presentación por incumplimiento de los requisitos mencionados en esta disposición.

6.22 Párrafo 8)b). De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4D.4) del Convenio de París, la consecuencia del incumplimiento de los requisitos de forma relativos a la reivindicación de prioridad dentro del plazo fijado en la Regla 6.2), es generalmente la pérdida del derecho de prioridad. Además, en virtud de esta disposición, no se podría denegar la solicitud por incumplimiento de ese requisito. Sin embargo, cuando se sustituyan la descripción y los dibujos de una solicitud posterior mediante una referencia a una solicitud presentada anteriormente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.7)a), y no se dé cumplimiento a los requisitos previstos en dicho Artículo, estipulados en la Regla 2.5), dentro del plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en dicha Regla, la Parte Contratante podrá denegar esa solicitud posterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.7)b), aun cuando sean aplicables los mismos requisitos respecto de una reivindicación de prioridad relativa a la misma solicitud anterior. La frase “a reserva de lo dispuesto en el Artículo 13” comprende la situación en que se corrija o añada una reivindicación de prioridad, o se restaure un derecho de prioridad en virtud de ese Artículo.

Notas sobre el Artículo 7 (Representación)

7.01 Este Artículo se refiere únicamente al nombramiento de un representante y a la posible limitación de los efectos del nombramiento, pero no a su terminación. En este último sentido, así como en cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, una Parte Contratante tiene libertad para establecer las normas que desee. Por ejemplo, una Parte Contratante podrá prever que el nombramiento de un nuevo representante dé por terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores, salvo indicación contraria en el poder. O bien, una Parte Contratante podrá permitir la subrepresentación y, de ser así, exigir que el poder autorice expresamente a un representante a nombrar tales subrepresentantes. Además, una Parte Contratante podrá exigir que, en el caso de dos o más cosolicitantes, esos solicitantes estén representados por un representante común.

7.02 Párrafo 1)a), palabras de introducción. Por lo que se refiere a los términos “representante” y “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a las definiciones contenidas en el Artículo 1.x) y xiv), respectivamente (véanse las Notas 1.08 y 1.11).

7.03 Punto i). La expresión “tenga derecho ... a ejercer ante la Oficina” está basada en la terminología de la Regla 90.1)a) a c) del PCT. El punto i) permite a una Parte Contratante exigir que el representante nombrado sea una persona, por ejemplo, un abogado de patentes registrado, que esté admitida a ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y patentes. También permite que una Parte Contratante establezca un requisito menos estricto y, por ejemplo, exija simplemente que se nombre representante a cualquier persona siempre que no se haya impedido a esta última actuar en calidad de representante por conducta indebida. El punto i) también deja en manos de la legislación nacional la cuestión de si una empresa puede o no ser nombrada como representante y qué tipo de empresa puede ser nombrada.

7.04 Punto ii). Este punto permite que una Parte Contratante exija que un representante proporcione, como su domicilio, un domicilio en un territorio prescrito por la Parte Contratante. Una Parte Contratante podrá aplicar este requisito en lugar, o además, del requisito de que el solicitante tenga el derecho de actuar ante la Oficina en virtud del punto i). Una Parte Contratante podría exigir, en virtud del punto ii), que el domicilio esté en su propio territorio. También podría exigir que el domicilio esté en dos o más territorios; por ejemplo, una Parte Contratante que sea miembro de una agrupación regional, como la Unión Europea, podrá exigir que el domicilio esté en el territorio de cualquier Estado miembro de esa agrupación regional. Este punto no menoscaba el derecho de una Parte Contratante a exigir que una comunicación contenga el domicilio del representante en virtud de la Regla 10.1)b)i) y una dirección para la correspondencia y/o un domicilio para notificaciones oficiales en su propio territorio en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8.6) y en la Regla 10.2) y 4).

7.05 Párrafo 1)b). Esta disposición sigue el modelo de la Regla 90.3.a) del PCT. El término “procedimiento ante la Oficina” está definido en el Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.11). Cuando cualquier disposición del Tratado o del Reglamento haga referencia a un acto efectuado por un solicitante, o en relación con éste, dicho acto podrá ser efectuado por el representante del solicitante, o en relación con éste. La situación es la misma cuando esté representado un titular u otra persona interesada. Por ejemplo, cuando se exija que una comunicación esté firmada por el solicitante, la comunicación podría ser firmada por el representante en nombre del solicitante. Cuando se exija a la Oficina que curse una notificación a un solicitante en virtud de lo dispuesto en los Artículos 5.3) o 6.7), la notificación se enviaría normalmente al representante del solicitante. Sin embargo, una Parte Contratante podrá disponer que se envíe la correspondencia a la persona que está representada, cuando dicha persona proporcione su propio domicilio como dirección para la correspondencia y/o un domicilio para notificaciones oficiales en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8.6).

7.06 Párrafo 2). Este párrafo permite que una Parte Contratante exija la representación a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, después de la fecha de presentación, con la salvedad de lo dispuesto en los puntos i) a vi). Actualmente, los puntos ii) a v) figuran entre corchetes.

7.07 El efecto de las excepciones en virtud de los puntos i) a vi) es que un solicitante, un titular u otra persona interesada está autorizado a representarse a sí mismo ante la Oficina, a los efectos de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a vi), siempre que los puntos ii) a v) se incluyan sin los corchetes. Esto beneficia, en particular, a un particular o a una pequeña empresa que desee presentar una solicitud o pagar las tasas de mantenimiento, en su propio país, sin recurrir a los servicios de un representante. Aunque también se autorizaría a un solicitante a presentar una solicitud o una traducción, y a un titular a pagar las tasas de mantenimiento, en un país extranjero sin representación, no obstante, se podría exigir que ese solicitante o ese titular, de conformidad con el Artículo 8.6) y la Regla 10.2), indique una dirección para la correspondencia y/o un domicilio para notificaciones oficiales en ese país.

7.08 Los puntos i) a vi) no impiden que un solicitante, titular u otra persona interesada nombre a un representante para cualesquiera de los mencionados procedimientos. Sin embargo, dicho representante tiene que cumplir los requisitos aplicables en virtud del párrafo 1). En particular, no está permitido que un solicitante designe a un representante de su propio país para que le representase en un país extranjero, a menos que ese representante esté habilitado a ejercer en ese país extranjero, lo que no es generalmente el caso.

7.09 El párrafo 2) se limita a los procedimientos después de la fecha de presentación, para ser coherente con lo dispuesto en el Artículo 5, que prevé que se conceda una fecha de presentación a una solicitud que satisfaga los requisitos de ese Artículo, con independencia de que el solicitante esté representado o no. Esta limitación permite la inclusión de otros elementos además de los mencionados en el Artículo 5.1)a), en particular una o más reivindicaciones, en la solicitud tal como fue presentada, y que se acompañe la solicitud tal como fue presentada de una traducción y de la tasa de presentación, sin que se exija representación, si se presentan esos otros elementos antes de que se conceda la fecha de presentación. No obstante, se permitirá a una Parte Contratante exigir el nombramiento de un representante, por ejemplo, para la presentación de reivindicaciones o una traducción después de la fecha de presentación. Por lo que atañe a los términos “solicitante”, “titular” y “procedimiento ante la Oficina” (véanse las Notas 1.07, 1.08 y 1.11), cabe remitirse a las definiciones contenidas en el Artículo 1.viii), ix) y xiv), y, respecto de la expresión “otra persona interesada” cabe remitirse a la explicación en virtud del Artículo 8.6) (véase la Nota 8.13). *Las Delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, China, Cuba, España, Federación de Rusia, Irlanda, Japón, Kenya, Portugal, Túnez y Zimbabwe han formulado reservas a este párrafo.*

7.10 Punto ii). En virtud de este punto, que se encuentra entre corchetes, un solicitante estará facultado para iniciar, sin representación, cualquier procedimiento respecto de la fecha de presentación de conformidad con el Artículo 5, después de la fecha de presentación. Esos procedimientos son, en particular, los relativos a la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante en virtud del Artículo 5.6), y a la presentación de una copia de la solicitud presentada anteriormente en virtud de la Regla 2.5)b) según la cual la descripción y los dibujos son sustituidos por una referencia a esa solicitud en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.7).

7.11 Puntos iii) y iv). Estos puntos se encuentran entre corchetes.

7.12 Punto v). Este punto, que se encuentra entre corchetes, estipula que podrán prescribirse en el Reglamento otros procedimientos respecto de los cuales podría no exigirse la designación de un representante. Las disposiciones del Reglamento relativas a este punto figuran en la Regla 7.1) (véase la Nota R7.01). *La Delegación del Brasil ha formulado una reserva a este punto.*

7.13 Punto vi). En virtud de este punto, el requisito de nombrar a un representante queda expresamente excluido para la expedición de un resguardo o la notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a v), puesto que la libertad de no tener que nombrar a un representante para tales procedimientos podría verse menoscabada si se exigiese luego que el solicitante, el titular u otra persona interesada estuviesen representados a los efectos de la expedición de un resguardo o notificación respecto de tales procedimientos. *La Delegación del Brasil ha formulado una reserva a este punto.*

7.14 Párrafo 3). Las disposiciones del Reglamento relativas a este párrafo figuran en la Regla 7.2) a 4).

7.15 Párrafo 4). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos de forma permitidos en virtud de los párrafos 1) a 3) respecto del tema de la representación. Los requisitos mencionados en este párrafo a los que se alude en la frase “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento” son, en particular, aquellos en virtud del Artículo 8 y la Regla 7.

7.16 Párrafo 5). La Regla 7.5) establece el plazo mencionado en este párrafo. Cabe también remitirse a las disposiciones sobre notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

7.17 Párrafo 6). La Regla 7.6) estipula el plazo mencionado en este párrafo.

Notas sobre el Artículo 8
(Comunicaciones; direcciones)

8.01 En lo relativo a la definición de “comunicación”, cabe remitirse al Artículo 1.v).

8.02 Párrafo 1)a). Los requisitos que una Parte Contratante está autorizada a aplicar en virtud de esta disposición se prescriben en la Regla 8. La “forma” de la comunicación hace referencia a la forma física del medio que contiene la información, por ejemplo, hojas de papel, un disquete o un fichero electrónico. El “formato” hace referencia a la presentación o disposición de la información o de los datos en una comunicación, por ejemplo, el Formato Internacional Normalizado de Solicitud, creado por iniciativa de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, y en el que se utilizan rótulos normalizados de identificación de datos para facilitar la captación automática de los datos. Los “medios” hacen referencia a la manera en que se ha entregado o transmitido la forma a la Oficina. Por ejemplo, una comunicación en papel enviada por correo a la Oficina representaría una forma de papel y un medio físico, mientras que un disquete enviado por correo a la Oficina representaría una forma electrónica y un medio físico. Una transmisión por telefax resultante en una copia en papel representaría una forma de papel transmitida por medios electrónicos, y una transmisión electrónica de un ordenador a otro representaría una forma electrónica transmitida por medios electrónicos. El término “presentación” hace referencia a la presentación o transmisión de cualquier comunicación a la Oficina.

8.03 Párrafo 1)b) y c). Estas disposiciones garantizan que ninguna Parte Contratante se vea obligada, contra su voluntad, a aceptar la presentación de solicitudes en forma electrónica o por medios electrónicos o a excluir la presentación de solicitudes en papel.

8.04 Párrafo 1)d). Con arreglo a esta disposición, una Parte Contratante está obligada a seguir aceptando la presentación de comunicaciones en papel a los fines del cumplimiento de un plazo aun en los casos en que, después de expirado el período de diez años prescrito en la Regla 8.1), esa Parte Contratante opte por excluir la presentación de comunicaciones en papel. Si bien un solicitante que haya presentado una comunicación en papel ante una Oficina que exija comunicaciones electrónicas no dejaría de cumplir con un plazo, la forma de papel se trataría como un defecto de forma y se autorizaría a la Oficina a exigir en virtud del párrafo 7) que la comunicación vuelva a presentarse en forma electrónica o por medios electrónicos que cumplan con los requisitos aplicados por dicha Parte Contratante. *Este párrafo está sujeto a una reserva de la Delegación del Japón.*

8.05 Párrafo 2). Es párrafo estipula en general que una Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación se redacte en un idioma aceptado por la Oficina, tal como se define en el Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10). Sin embargo, el Artículo 5.2)b) estipula expresamente que, a los fines de la fecha de presentación, la parte de la solicitud que, a primera vista, parezca constituir una descripción, podrá ser presentada en cualquier idioma. En ese caso, la Oficina podrá exigir que se presente una traducción en virtud del Artículo 6.3)

(véase también la Nota 6.13). El Tratado y el Reglamento también estipulan expresamente la presentación de una traducción de: i) una copia de la solicitud anterior (Artículo 6.5) y Reglas 2.4)iii) y 4.4)); ii) una copia de una solicitud anteriormente presentada en virtud de la Regla 2.5)b)i); iii) un poder en virtud de la Regla 7.3); y iv) documentación sobre las razones de un cambio relativo al solicitante o al titular en virtud de la Regla 16.3) o sobre la base de un acuerdo de licencia en virtud de la Regla 17.3).

8.06 Párrafo 3). Este párrafo obliga a una Parte Contratante a aceptar comunicaciones correspondientes a un Formulario Internacional Tipo o a un Formato Internacional Tipo. El establecimiento de dichos formularios y formatos se prescribe en el Artículo 14.1)c) y la Regla 20. El efecto de la expresión “con sujeción a lo dispuesto en los apartados b) a d)” es que una Parte Contratante que no acepte la presentación de comunicaciones que no sean en papel (en particular, la presentación en forma electrónica o por medios electrónicos) no estaría obligada a aceptar la presentación de un petitorio en un Formato Internacional de Petitorio que se aplique únicamente a comunicaciones electrónicas. En cuanto a la posibilidad de que una Parte Contratante excluya la presentación de comunicaciones en papel después de expirado el período de diez años prescrito en la Regla 8.1), cabe remitirse a las explicaciones dadas en el párrafo 1)d) y en los Artículos 5.1)a) y 6.2)b) (véanse las Notas 8.04, 5.05 y 6.12).

8.07 Párrafo 4). De conformidad con la definición del Artículo 1.xi), el término “firma” significa cualquier medio de identificación personal (véase también la Nota 1.09).

8.08 Párrafo 4)a). Las disposiciones del Reglamento aplicables a la firma de comunicaciones transmitidas a la Oficina en papel, en forma electrónica o por medios electrónicos se prescriben en la Regla 9.

8.09 Párrafo 4)b). Salvo en los casos mencionados en las Notas 8.10 y 8.11, esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar una firma de la persona interesada como autenticación suficiente de una comunicación sin necesidad de una autenticación anterior, por ejemplo, mediante una atestación o certificación por notario de dicha firma, reduciendo así la carga sobre los solicitantes, titulares u otras personas interesadas.

8.10 De conformidad con la excepción prescrita en la Regla 9.6), una Parte Contratante podrá exigir la confirmación de una firma presentada en forma electrónica que no dé lugar a una representación gráfica de la firma.

8.11 Párrafo 4)c). En caso de duda razonable en cuanto a la autenticidad de la firma, la Oficina podrá exigir que el solicitante, titular u otra persona que presente la comunicación presente pruebas de la autenticidad. Dichas pruebas podrían presentarse, a elección del solicitante, titular u otra persona interesada, en forma de una certificación. La Oficina está obligada, en virtud de la Regla 5, a informar al solicitante acerca de la razón de su duda. Además, las mismas consideraciones que se aplican a la exigencia de pruebas en virtud de la presente disposición también se aplican a la exigencia de pruebas respecto de una solicitud en virtud del Artículo 6.6) (véase la Nota 6.17).

8.12 Párrafo 5). Las indicaciones que una Parte Contratante puede exigir en virtud del presente párrafo se prescriben en la Regla 10.1).

8.13 Párrafo 6), palabras introductorias. En lo relativo a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las definiciones del Artículo 1.viii) y ix), respectivamente. En cuanto a la “otra persona interesada”, ésta podría ser, por ejemplo, un peticionario de la

revocación de una patente o, en caso de cesión de una solicitud o patente, el nuevo solicitante o titular.

8.14 Puntos i) y ii). Corresponde a cada Parte Contratante determinar lo que constituye una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales. Asimismo corresponde a cada Parte Contratante determinar si ha de exigir, y en qué circunstancias, una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales, o ambos, y en qué comunicaciones deberán indicarse esa dirección y ese domicilio. Puesto que la expresión “domicilio legal” puede interpretarse, en virtud de la ley aplicable, bien como una dirección como la del punto i) o como un domicilio como el del punto ii), una Parte Contratante podría utilizar la expresión “domicilio legal” en lugar de “dirección para la correspondencia” o “domicilio para notificaciones oficiales”, o de ambas. Las disposiciones del Reglamento aplicables a estos puntos se prescriben en la Regla 10.2) a 4) (véanse las Notas R10.03 a R10.05). En cuanto a la sanción en caso de incumplimiento de los requisitos del párrafo 6), cabe remitirse al párrafo 8) (véase la Nota 8.16).

8.15 Punto iii). Este punto tiene por objeto prever cualquier acontecimiento futuro que obligue a una Parte Contratante a exigir una dirección distinta de las previstas en los puntos i) y ii), por ejemplo, una dirección de correo electrónico a los fines de una comunicación electrónica. Actualmente, no se ha incluido en el Reglamento ninguna disposición relativa a esa otra dirección.

8.16 Párrafo 7). El plazo en virtud de este párrafo se prescribe en la Regla 11.1). También cabe remitirse a las disposiciones generales sobre notificación del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

8.17 Párrafo 8). La Regla 11.2) estipula el plazo previsto en este párrafo. El efecto de la referencia al Artículo 5 es que, cuando una solicitud cumple con los requisitos de dicho Artículo en materia de concesión de una fecha de presentación, una Parte Contratante está obligada a conceder esa fecha de presentación y no puede revocar la fecha de presentación por incumplimiento de los requisitos del Artículo 8, aun cuando se rechace ulteriormente la solicitud en virtud de este párrafo (véase también la Nota 5.01). Cabe remitirse también a las disposiciones del Reglamento aplicables a este párrafo en la Regla 10.5).

Notas sobre el Artículo 9 (Notificaciones)

9.01 Este Artículo no regula los medios de notificación, por ejemplo, por correo normal o por correo certificado, o lo que constituye la fecha de una notificación a los fines de determinar la expiración de un plazo calculado a partir de esa fecha. En consecuencia, la solución de estas cuestiones incumbe a la legislación aplicable en la Parte Contratante interesada.

9.02 Párrafo 1). Este párrafo prescribe las direcciones que una Parte Contratante está obligada a considerar suficientes a los efectos de las notificaciones en virtud del Tratado y el Reglamento. La referencia a “cualquier otra dirección prescrita en el Reglamento a los fines de la presente disposición” sirve para prever la posibilidad de permitir a una Parte Contratante utilizar otras direcciones, por ejemplo, tipos especiales de direcciones de correo electrónico para efectuar notificaciones en el futuro. Sin embargo, ninguna de esas direcciones está prevista en el Reglamento actualmente. Una Parte Contratante puede además prever que una

notificación tenga un efecto legal aun cuando haya sido enviada a una dirección que no esté mencionada en este párrafo, aunque no está obligada a hacerlo.

9.03 Párrafo 2). Se ha incluido esta disposición para evitar dudas. Ésta se aplicará, en particular, cuando, según se permite a los fines de la fecha presentación en virtud del Artículo 5.1)a)ii), una solicitud contenga indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, pero no contenga indicaciones que permitan a la Oficina establecer contacto con el solicitante.

9.04 Párrafo 3). Se ha incluido este párrafo para evitar dudas. Si bien no se exime al solicitante, titular u otra persona interesada de la obligación de cumplir con los requisitos en cuestión en ausencia de una notificación, las obligaciones dimanantes de ciertos requisitos relativos a una solicitud en virtud de los Artículos 6 y 8 están sujetas, según lo estipulado en el Artículo 10.1), a lo que en realidad constituye una prescripción extintiva de las sanciones que pueden aplicarse cuando se concede una patente pese al incumplimiento de uno o más de esos requisitos.

9.05 Asimismo cabe destacar que este párrafo no exime a la Oficina de obligación alguna en virtud del Tratado y del Reglamento de notificar a un solicitante, titular u otra persona interesada. Salvo cuando no se hayan proporcionado indicaciones que permitan a la Oficina ponerse en contacto con el solicitante, titular u otra persona interesada (véase la Nota 9.03) o cuando se aplique la Regla 2.3)ii) (véase la Nota R2.02), el efecto de la omisión de notificar el incumplimiento es que no comienza a correr el plazo relativo al incumplimiento. Si se concediese una patente a pesar del incumplimiento de un requisito de forma mencionado en el Artículo 10.1) debido a que la Oficina no envió una notificación, se aplicaría la salvaguardia prevista en dicho Artículo.

Notas sobre el Artículo 10 (Validez de la patente; revocación)

10.01 Párrafo 1). En este párrafo se establece que una Oficina, un tribunal, un órgano de apelación o cualquier otra autoridad competente no podrá revocar o invalidar, total o parcialmente, una patente que haya sido concedida, si se descubre ulteriormente que la solicitud no cumplió con uno o más de los requisitos de forma especificados que, aunque sean necesarios para la tramitación de la solicitud, no son esenciales para el contenido de la patente concedida. Esto se aplicaría independientemente de que la Oficina haya omitido notificar al solicitante, en virtud de los Artículos 6.7) o 8.7), el incumplimiento con el o los requisitos en cuestión, o de que el solicitante no haya cumplido con el o los requisitos en respuesta a una notificación hecha en virtud de dichos Artículos. Cabe remitirse asimismo a la explicación correspondiente al Artículo 9.3) (véanse la Notas 9.04 a 9.05). La frase “no podrá ser revocada o invalidada” tiene por objeto incluir también las sanciones que tienen un efecto equivalente a la revocación o a la invalidación, tales como la no ejecutoriedad de los derechos.

10.02 Puesto que el párrafo 1) se limita a los requisitos respecto de las solicitudes, no impide la revocación o la invalidación de una patente concedida por incumplimiento de los requisitos de forma respecto de la patente propiamente dicha, por ejemplo, el requisito previsto en un tratado regional de presentar una traducción de una patente regional. Del mismo modo, sólo se refiere a las tasas pagaderas antes de la concesión de una patente, tales como las tasas de presentación, de publicación y de concesión. No se refiere a la caducidad

de una patente por impago de una tasa anual de mantenimiento. Este párrafo tampoco es aplicable cuando se ha producido una renuncia voluntaria a una patente a los fines de su nueva publicación.

10.03 Una Parte Contratante estaría facultada, pero no obligada, a prever la revocación o invalidación de una patente concedida si posteriormente se descubriera que no se había suministrado una traducción de cualquier parte de la solicitud, exigida en virtud del Artículo 6.3), o no se habían presentado las pruebas exigidas en virtud del Artículo 6.6).

10.04 Se ha incluido la excepción relativa a la situación en la que el incumplimiento haya ocurrido como resultado de una intención fraudulenta para evitar que el solicitante saque provecho de ese fraude. Corresponde a la legislación pertinente de la Parte Contratante decidir qué constituye una “intención fraudulenta”. En particular, ésta puede interpretarse en el sentido de abarcar una conducta injusta. Asimismo podría limitarse a la situación en la que se establece una responsabilidad civil o penal.

10.05 Párrafo 2). Este párrafo se limita a dos aspectos de forma de los procedimientos: en primer lugar, se debe dar al solicitante por lo menos una oportunidad para formular observaciones sobre la revocación o invalidación previstas; en segundo lugar, éste debe tener por lo menos una oportunidad para efectuar modificaciones y correcciones cuando lo permita la legislación aplicable. En consecuencia, este párrafo no regula los motivos por los que puede revocarse o invalidarse una patente concedida, tales como la falta de novedad, ni ningún otro aspecto de tales procedimientos. Tampoco regula la forma que pueden tener las observaciones que puede formular un titular. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se dé a un titular la oportunidad de presentar observaciones por escrito antes de que se adopte una decisión durante los procedimientos judiciales. Otra posibilidad sería que una Parte Contratante previese únicamente la formulación de observaciones orales en dichos procedimientos. Ninguna Parte Contratante está obligada a dar la oportunidad de efectuar modificaciones o correcciones si su legislación nacional no prevé dichas modificaciones o correcciones, bien de ninguna manera, bien en circunstancias de procedimientos particulares. Como en el caso del párrafo 1), la frase “una patente no podrá ser revocada o invalidada” tiene por objeto aplicarse también a las sanciones que tienen un efecto equivalente al de la revocación o invalidación, como la no ejecutoriedad de los derechos (véase la Nota 10.01).

Notas sobre el Artículo 11 (Recursos en materia de plazos)

11.01 Este Artículo obliga a una Parte Contratante a prever recursos en materia de plazos. Dichos recursos pueden ser una prórroga de un plazo con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1) y/o la continuación de la tramitación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2). Esos recursos están sujetos únicamente a la presentación de una petición de conformidad con los requisitos del párrafo 1) o 2) y de la Regla 12 (véase la Nota 11.08), y al pago de una tasa exigida en virtud del párrafo 4). Por consiguiente, no se puede exigir del solicitante o titular que indique las razones en las que se basa la petición. Además, contrariamente al restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12, una Parte Contratante no está autorizada a hacer depender el recurso concedido en virtud del Artículo 11 del pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención.

11.02 Los recursos que una Parte Contratante está obligada a proporcionar en virtud de los párrafos 1) y 2) se limitan a plazos “fijados por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina”. Estos recursos están además sujetos a ciertas excepciones en virtud del párrafo 3) y de la Regla 12.5) (véanse las Notas R12.04) y R12.09. La expresión “procedimiento ante la Oficina” se define en el Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.11). Corresponde a cada Parte Contratante decidir qué plazos, de haberlos, ha de fijar la Oficina. Un ejemplo de plazo fijado por ciertas Oficinas es el plazo para responder a un informe de examen de fondo efectuado por un examinador. De ahí que el Artículo 11 no se aplique a los plazos que la Oficina no fija, en particular los plazos establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado que estipula la concesión de patentes regionales. Tampoco se aplica a los plazos fijados para acciones que no se realizan ante la Oficina, por ejemplo, las acciones ante un tribunal. Por consiguiente, si bien una Parte Contratante tiene libertad para aplicar los mismos requisitos respecto de esos otros plazos, asimismo tendrá libertad para aplicar otros requisitos, o para no dictar disposiciones de recurso (distintas del restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12) respecto de esos otros plazos.

11.03 Párrafo 1). Este párrafo prevé un recurso en forma de prórroga de un plazo fijado por la Oficina. Con arreglo al punto i), una Parte Contratante podrá exigir que la petición de prórroga se presente antes de la expiración de ese plazo. Con arreglo al punto ii), una Parte Contratante podrá exigir que la petición se presente después de la expiración del plazo y dentro del plazo prescrito en la Regla 12.2)a). Naturalmente, una Parte Contratante podrá prever los dos tipos de recurso en virtud de los puntos i) y ii). Los requisitos respecto de la petición, el período de prórroga y el plazo para presentar la petición mencionados en el punto ii) se prescriben en la Regla 12.1) y 2). En particular, una Parte Contratante, en virtud de la Regla 12.2)b), podrá exigir que se cumplan todos los requisitos respecto de los que aplicó el plazo para la acción en cuestión, al mismo tiempo que se presente la petición en virtud del punto ii).

11.04 El párrafo 1) no obliga a una Parte Contratante a prever la prórroga de un plazo fijado por la Oficina en virtud del punto i) o del punto ii). Sin embargo, una Parte Contratante que no prevé la prórroga después de expirado el plazo en virtud del punto ii) debe prever la continuación de la tramitación en virtud del párrafo 2).

11.05 Párrafo 2). Este párrafo obliga a una Parte Contratante a prever un recurso en forma de una continuación de la tramitación si el solicitante o titular no ha cumplido con un plazo fijado por la Oficina, cuando esa Parte Contratante no prevea la prórroga de plazos en virtud del párrafo 1)ii). El efecto de dicha continuación de la tramitación es que la Oficina continúa con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido dicho plazo. Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o patente en cuestión. Los requisitos respecto de la petición mencionada en el punto i) se prescriben en la Regla 12.3). El plazo para presentar una petición y cumplir con todos los requisitos respecto de los que se aplicó el plazo en cuestión, mencionado en el punto ii), se prescribe en la Regla 12.4). *Este párrafo está sujeto a una reserva de la Delegación de Francia respecto de la falta de un requisito para la notificación.*

11.06 Párrafo 3). Las excepciones en virtud de este párrafo se prescriben en la Regla 12.5).

11.07 Párrafo 4). Si bien una Parte Contratante está autorizada a cobrar una tasa en virtud de este párrafo, no está obligada a hacerlo. Cabe remitirse también a la explicación dada en el contexto del Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.14).

11.08 Párrafo 5). Esta disposición prohíbe a una Parte Contratante imponer requisitos adicionales a los previstos en virtud de los párrafos 1) a 4). En particular, no se puede exigir al solicitante o titular en cuestión que dé las razones en las que se basa la petición o que presente pruebas ante la Oficina. Los requisitos mencionados en este párrafo que están “de otro modo estipulados en el presente Tratado o prescritos en el Reglamento” son en particular los de los Artículos 7 y 8) y las Reglas 7 a 10).

11.09 Párrafo 6). Ese párrafo prevé únicamente el derecho a formular observaciones en caso de rechazo previsto de una petición en virtud del párrafo 1), por ejemplo, para afirmar que una tasa adeudada en virtud del párrafo 4) ha sido efectivamente pagada. No prevé un plazo adicional para cumplir cualquier requisito en virtud del Artículo 11 o de la Regla 12 que no se haya cumplido al presentar la petición.

Notas sobre el Artículo 12

(Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención)

12.01 Este Artículo obliga a una Parte Contratante a prever el restablecimiento de los derechos respecto de una solicitud o patente en caso de incumplimiento con el plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina. Contrariamente al Artículo 11, dicho restablecimiento está sujeto a un pronunciamiento por la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de toda la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, que éste fue no intencional. Asimismo contrariamente al Artículo 11, el Artículo 12 no se limita a los plazos fijados por la Oficina, aunque esté sujeto a ciertas excepciones en virtud del párrafo 2) y de la Regla 13.3). *El Artículo 12 está sujeto a una reserva de la Delegación de la Argentina.*

12.02 Párrafo 1), palabras introductorias. La condición de que “el incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o patente” tiene por objeto evitar que se eludan las exclusiones previstas en la Regla 13.3). Por ejemplo, cuando el incumplimiento de un plazo en virtud del Artículo 13.1), 2) o 3) respecto de una reivindicación de prioridad o de un derecho de prioridad tenga como consecuencia directa la pérdida de dicha reivindicación de prioridad o derecho de prioridad que, a su vez, tenga como consecuencia indirecta la denegación de la solicitud por motivos de publicación anterior, una Parte Contratante no estaría obligada a prever, en virtud del párrafo 1), el restablecimiento de la pérdida de los derechos resultantes de dicha denegación. En cuanto a la expresión “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a la definición del Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.11).

12.03 Punto i). Las disposiciones del Reglamento relativas a este punto figuran en la Regla 13.1).

12.04 Punto ii). El plazo relativo a este punto se establece en la Regla 13.2).

12.05 Punto iii). Cabe la posibilidad de exigir al solicitante o titular, en virtud del párrafo 4), que presente una declaración u otras pruebas que fundamenten las causas declaradas con arreglo a este punto.

12.06 Punto iv). Este punto limita el restablecimiento de los derechos en virtud del párrafo 1) a los casos en los que el incumplimiento del plazo ocurrió a pesar de toda la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, no fue intencional, por ejemplo, cuando haya habido una pérdida en el correo o una interrupción en el servicio de correos, como se estipula en la Regla 82 del PCT. *Este punto está sujeto a una reserva de la Delegación del Reino Unido.*

12.07 Párrafo 2). Las excepciones en virtud de este párrafo se establecen en la Regla 13.3).

12.08 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en torno al Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.14).

12.09 Párrafo 5). Este párrafo prevé el derecho a formular observaciones sobre el rechazo previsto de una petición formulada en virtud del párrafo 1). Sin embargo, no prevé un plazo adicional para cumplir con cualquier requisito que no se haya cumplido al hacer la petición. Como en el caso del Artículo 10.2), este párrafo no reglamenta la forma de las observaciones que se debe dar la oportunidad de formular a un solicitante o titular (véase la Nota 10.05).

12.10 Derechos de terceros. Ni el Tratado ni el Reglamento regulan los derechos adquiridos por terceros, si los hubiere, por actos que se hubiesen iniciado, o para los que se hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, durante el período comprendido entre la pérdida de los derechos resultantes del incumplimiento del plazo en cuestión y la fecha en la que se restablezcan esos derechos. Esta cuestión incumbe a la legislación pertinente de la Parte Contratante.

Notas sobre el Artículo 13

(Corrección o adición de la reivindicación de prioridad;
restauración del derecho de prioridad)

13.01 Párrafo 1). Esta disposición, redactada según el modelo de la Regla 26bis.1 del PCT, permite al solicitante corregir o añadir una reivindicación de prioridad en la fecha de presentación, o después de esa fecha, en una solicitud que hubiera podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, pero que no lo hizo. Es aplicable tanto en caso de que la solicitud presentada no contenga ninguna reivindicación de prioridad como en caso de que la solicitud ya reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores. Esta disposición es compatible con el Convenio de París, ya que dicho Convenio no exige que la reivindicación de prioridad (“la declaración” mencionada en el Artículo 4D.1) de dicho Convenio) figure en la solicitud posterior propiamente dicha.

13.02 Punto i). Los requisitos mencionados en este punto se establecen en la Regla 14.1).

13.03 Punto ii). El plazo mencionado en este punto se establece en la Regla 14.3).

13.04 Punto iii). Cabe señalar que, cuando la fecha de presentación de la solicitud posterior es posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, la restauración del derecho de prioridad puede realizarse en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2).

13.05 Párrafo 2). Esta disposición prevé la restauración del derecho de prioridad cuando se presenta una solicitud posterior tras la expiración del período de prioridad, pero dentro del plazo previsto en la Regla 14.4)a). Es aplicable sólo si el incumplimiento en presentar esa

solicitud dentro del período de prioridad ocurrió a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, no fue intencional. Sin embargo, no se prorrogaría el período de prioridad, a saber, el período de 12 meses en virtud del Artículo 4C.1) del Convenio de París. Es posible restaurar una reivindicación de prioridad en virtud de este párrafo aun cuando no haya sido incluida en la solicitud posterior tal como fue presentada, siempre que vaya adjunta a la petición de restauración (véase la Regla 14.5)ii)). *Este párrafo está sujeto a las reservas de las Delegaciones de la Argentina, Bélgica, China, España, la India y los Países Bajos.*

13.06 Punto i). Los requisitos mencionados en este punto se establecen en la Regla 14.5).

13.07 Punto ii). El plazo mencionado en este punto se establece en la Regla 14.4)b).

13.08 Párrafo 3). Este párrafo prevé un recurso para el solicitante cuando su derecho de prioridad se haya perdido debido a que la Oficina en la que presentó la solicitud anterior no proporcionó una copia de esa solicitud a tiempo para que el solicitante cumpliera con el plazo aplicable en virtud del Artículo 6), pese a haberse cursado una petición oportuna respecto de esa copia. Puesto que ese plazo normalmente sería establecido por la legislación nacional o en virtud de un tratado regional, pero no por la Oficina, un recurso a este respecto normalmente no sería posible mediante la prórroga del plazo o la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 11).

13.09 Punto i). Los requisitos mencionados en este punto se establecen en la Regla 15.5).

13.10 Punto ii). El efecto de este punto es permitir a un solicitante que no pueda presentar una copia de una solicitud anterior en el plazo mencionado en la Regla 4.1) presentar en lugar de ésta una petición de restauración del derecho de prioridad dentro de ese plazo.

13.11 Punto ii). El plazo para hacer una petición de una copia de la solicitud anterior en virtud de este punto se establece en la Regla 14.7) (véase la Nota R14.06). Este plazo proporciona una garantía legal para el solicitante en el sentido de que, si pide una copia de la solicitud anterior en ese plazo, se le concederá la oportunidad de restaurar su derecho de prioridad en caso de que la Oficina interesada no proporcione esa copia a tiempo para cumplir con el plazo mencionado en la Regla 4.1).

13.12 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.14).

13.13 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 12.5) (véase la Nota 12.09).

13.14 Derechos de terceros. Cabe remitirse a las explicaciones relativas a los derechos de terceros en relación con el Artículo 12 (véase la Nota 12.10).

Notas sobre el Artículo 14 (Reglamento)

14.01 Párrafo 1)a). Esta disposición corresponde al Artículo 24.1) del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (“el Acta de Ginebra”).

14.02 Párrafo 1)b). Las disposiciones del Reglamento relativas a esta disposición se establecen en las Reglas 15 a 18.

14.03 Párrafo 1)c). Las disposiciones del Reglamento relativas a esta disposición se establecen en la Regla 20. Cabe remitirse también al Artículo 16.2)ii).

14.04 Párrafo 2). La mayoría de tres cuartos de los votos necesaria para modificar el Reglamento en virtud del presente párrafo es la misma que la que se necesita para modificar el Reglamento del PCT en virtud del Artículo 58.2)e) del PCT.

14.05 Párrafo 3)a). El Artículo 58.3)a)i) del PCT también prevé que el Reglamento del PCT especifique las reglas del PCT que sólo podrán modificarse por unanimidad. Se propone que la modificación de las Reglas 3.1) a 8.1)a) exija la unanimidad en virtud de esta disposición (véase la Regla 21).

14.06 Párrafo 3)b). El Artículo 58.3)b) y c) del PCT contiene un requisito similar de unanimidad respecto de la exclusión o inclusión de reglas que sólo pueden ser modificadas por unanimidad.

14.07 Párrafo 3)c). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 36.1) del Reglamento General de la OMPI.

Notas sobre el Artículo 15 (Relación con el Convenio de París)

15.01 Párrafo 1). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 2.2) del Acta de Ginebra y del Artículo 15 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (“TLT”). Obliga a cada una de las Partes Contratantes a cumplir con las disposiciones del Convenio de París relativas a las patentes, a saber, los Artículos 2 a *5quater*, 11 y 12. Esta obligación es necesaria puesto que el Artículo 19 permite a los Estados que son miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), así como a ciertas organizaciones intergubernamentales, pasar a ser parte en el Tratado aun cuando no sean parte en el Convenio de París.

15.02 Párrafo 2)a). Esta disposición sigue el modelo del Artículo 1.2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (“WCT”) y del Artículo 1.1) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (“WPPT”). Mantiene las obligaciones existentes que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud del Convenio de París.

15.03 Párrafo 2)b). Esta disposición, que se ha incluido para evitar todo tipo de dudas, mantiene los derechos de los solicitantes y titulares en virtud del Convenio de París.

Notas sobre el Artículo 16 (Asamblea)

16.01 Párrafo 1)a). Esta disposición, que sigue el modelo del Artículo 15.1)a) del WCT y del Artículo 24.1)a) del WPPT, establece una Asamblea de Partes Contratantes. De conformidad con el Artículo 1.xviii), se entiende por “Parte Contratante” cualquier Estado u organización intergubernamental parte en este Tratado.

16.02 Párrafo 1)b). Esta disposición sigue el modelo del Artículo 21.1)b) del Acta de Ginebra.

16.03 Párrafo 1)c). Esta disposición también está contenida en el Artículo 15.1) del WCT y en el Artículo 24.1) del WPPT. Sin embargo, las disposiciones pertinentes de estos Tratados contienen otra frase que no está contenida en la presente disposición y que permitiría a la Asamblea pedir que una parte de los fondos de la OMPI se asigne a las actividades relativas al Tratado. En este contexto, cabe recalcar que el Tratado no establece ninguna obligación financiera: las Partes Contratantes no tienen que pagar ninguna contribución a la OMPI y la Asamblea no tendría que adoptar ningún programa y presupuesto. Cualquier actividad relacionada con el Tratado que ocasionase gastos a la Oficina Internacional sería atribuida a la OMPI, como ya es el caso, por ejemplo, en lo relativo al WCT, el WPPT, la Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (la Convención de Roma), el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (el Convenio Fonogramas), el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (el Tratado de Budapest), el TLT y, entre los tratados más antiguos, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.

16.04 Párrafo 2), punto i). Este punto sigue el modelo del Artículo 21.2)i) del Acta de Ginebra. En el Artículo 15.2)a) del WCT y en el Artículo 24.2.)a) del WPPT figuran disposiciones correspondientes.

16.05 Punto ii). Este punto se asimila al Artículo 14.1)c).

16.06 Punto iii). Este punto es el mismo que el del Artículo 21.2)iv) del Acta de Ginebra.

16.07 Punto v). En el Artículo 21.2)ix) del Acta de Ginebra, en el Artículo 15.2)b) del WCT y en el Artículo 24.2)b) del WPPT figuran disposiciones similares.

16.08 Punto vi). Una disposición similar figura en el Artículo 21.2)x) del Acta de Ginebra.

16.09) Párrafo 3). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 21.3) del Acta de Ginebra. En el Artículo 53.5)a) del PCT figura una disposición similar.

16.10 Párrafo 4)a) y b), punto i). Estas disposiciones tienen por modelo el Artículo 21.4)a) y b)i) del Acta de Ginebra.

16.11 Párrafo 4)b), punto ii). Las dos primeras frases de este punto tienen por modelo el Artículo 21.4)b)ii) del Acta de Ginebra. La tercera frase garantiza que dos organizaciones intergubernamentales que tengan uno o más Estados en común, por ejemplo, la Comunidad Europea y la Organización Europea de Patentes, no podrán participar en la misma votación en lugar de sus Estados miembros. La cuestión de si una organización intergubernamental o sus Estados miembros deberían votar es una cuestión que deben decidir esa organización y esos Estados.

16.12 Párrafo 5). Este párrafo sigue el modelo el Artículo 21.5) del Acta de Ginebra y el Artículo 53.6) del PCT.

16.13 Párrafos 6) y 7). Estos párrafos tienen por modelo el Artículo 15.4) y 5) del WCT y el Artículo 24.4) y 5) del WPPT (salvo las disposiciones relativas al quórum y a las mayorías que se rigen mediante los párrafos 3) y 5), respectivamente). Las disposiciones más detalladas contenidas en los Artículos 21.6) y 7) del Acta de Ginebra, que reflejan las tareas administrativas más detalladas de la Asamblea de La Haya, no son necesarias a los fines del presente Tratado. Por ejemplo, en virtud del Artículo 21.2)vi) del Acta de Ginebra, la Asamblea de La Haya tiene como tarea la de establecer el programa y adoptar el presupuesto bienal de la Unión de La Haya y aprobar sus cuentas finales.

Nota sobre el Artículo 17
(Oficina Internacional)

17.01 Este Artículo sigue el modelo del Artículo 22 del Acta de Ginebra.

Notas sobre el Artículo 18
(Revisiones)

18.01 Párrafo 1). La primera frase de este párrafo sigue el modelo del Artículo 21.1) del Acta de Ginebra y del Artículo 60.1) del PCT. La segunda frase sigue el modelo del Artículo 21.2)a)iii) del Acta de Ginebra y del Artículo 60.2) del PCT.

18.02 Párrafo 2). Este párrafo especifica las disposiciones del Tratado que podrá revisar la Asamblea sin que sea necesario convocar una conferencia de revisión de las Partes Contratantes en virtud del párrafo 1). Se limita a las modificaciones respecto de las tareas y sesiones de la Asamblea en virtud del Artículo 16.2) y 6). El Artículo 25.2) del Acta de Ginebra y el Artículo 61.2)a) del PCT prevén asimismo, entre otras cosas, la modificación por las respectivas Asambleas de las disposiciones relacionadas con dichas Asambleas.

18.03 Párrafo 3)a). Esta disposición sigue el modelo del Artículo 26.1) del Acta de Ginebra y del Artículo 61.1) del PCT.

18.04 Párrafo 3)b). Esta disposición sigue el modelo de los Artículos 25.2) y 26.2) del Acta de Ginebra y del Artículo 61.2)b) del PCT. Sin embargo, cabe señalar que, si bien la adopción por la Asamblea de La Haya de cualquier modificación a ciertos Artículos mencionados en el Artículo 25.2) del Acta de Ginebra generalmente exige una mayoría de tres cuartos de los votos, cualquier modificación de las disposiciones relacionadas con la Asamblea contenidas en el Artículo 21 de dicha Acta exige una mayoría de cuatro quintos de los votos, puesto que todas las disposiciones relativas a dicho Artículo, incluidas las disposiciones relativas a los derechos de voto podrían ser modificadas por la Asamblea de La Haya.

18.05 Párrafo 3)c). Esta disposición sigue el modelo de los Artículos 25.3) y 26.3) del Acta de Ginebra y del Artículo 61.3) del PCT.

Notas sobre el Artículo 19
(Procedimiento para ser parte en el Tratado)

19.01 Párrafo 1). En virtud de este párrafo, cualquier Estado que sea parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI puede ser parte en el Tratado si mantiene una Oficina o prevé que las patentes se puedan obtener por conducto de la Oficina de otro Estado o de una organización intergubernamental. Ello significa que, además de los Estados que conceden sus propias patentes, los Estados que no conceden patentes pero cuyas patentes se pueden obtener por conducto de otra Oficina, pueden ser parte en el Tratado.

19.02 Párrafo 2). En virtud de este párrafo, previa admisión por la Asamblea, una organización intergubernamental puede ser parte en el Tratado si cumple con dos condiciones. En primer lugar, de conformidad con los requisitos de elegibilidad de los Estados en virtud del párrafo 1), al menos uno de esos Estados miembros debe ser parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI. En segundo lugar, debe declarar que i) es competente para conceder patentes que surtan efecto en sus Estados miembros, o ii) es competente, y posee una legislación propia obligatoria para todos sus Estados miembros, en relación con las cuestiones contempladas en el Tratado. Las organizaciones regionales mencionadas en el párrafo 3) son todas competentes para conceder patentes con efecto en sus Estados miembros de conformidad con el punto 1). Si bien es evidente que una organización intergubernamental también debe ser debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el Tratado, ello incumbe a esa organización intergubernamental y a sus Estados miembros y no a la Asamblea. *El punto ii) de este párrafo está sujeto a una reserva de la Delegación de los Estados Unidos de América.*

19.03 Párrafo 3). Este párrafo prevé que las organizaciones regionales que figuran entre corchetes sean parte en el Tratado sin que sea necesaria una decisión de la Asamblea, a reserva de que hagan la declaración mencionada en el párrafo 2) en la Conferencia Diplomática. Cualquiera de las organizaciones regionales que figuran en este párrafo que no haga la declaración prescrita en la Conferencia Diplomática seguirá teniendo derecho a ser parte en el Tratado si la Asamblea así lo decide en virtud del párrafo 2).

19.04 Párrafo 4). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 27.2) del Acta de Ginebra.

Notas sobre el Artículo 20
(Entrada en vigor; fechas en que surten efecto las ratificaciones y adhesiones)

20.01 Párrafo 1). El requisito relativo al depósito de diez instrumentos de ratificación o adhesión para la entrada en vigor del Tratado en virtud de este párrafo fue adoptado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes en su segunda sesión. Como en el caso del Artículo 28.2) del Acta de Ginebra y de otros tratados de la OMPI, tales como el PCT, el WCT y el WPPT, sólo se toman en consideración los instrumentos depositados por Estados. Estos requisitos tienen por objeto asegurar que la Asamblea inicial comprenda un número importante de Estados en el momento de la entrada en vigor del Tratado. El período de tres meses entre el depósito del número exigido de instrumentos de ratificación o adhesión y la entrada en vigor del Tratado es el mismo que el del Artículo 28.2) del Acta de Ginebra y de otros tratados de la OMPI, incluidos los tratados antes mencionados.

20.02 Párrafo 2). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 21 del WCT, del Artículo 30 del WPPT y del Artículo 20.3) del TLT, habida cuenta de las disposiciones del Artículo 28.3) del Acta de Ginebra.

20.03 Puntos ii) a iv). El período de tres meses mencionado en estos puntos es el mismo que el del Artículo 28.3) del Acta de Ginebra, así como del PCT, WCT, WPPT y TLT. Se tiene en cuenta el hecho de que el instrumento de ratificación o adhesión de las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el Artículo 19.3) no está entre los diez instrumentos que causan la entrada en vigor inicial del Tratado. Las demás organizaciones intergubernamentales pueden depositar un instrumento de adhesión sólo después de la entrada en vigor del Tratado, puesto que su petición de adhesión deberá ser aceptada por la Asamblea que empezará a funcionar únicamente después de la entrada en vigor del Tratado. Las palabras “o desde cualquier otra fecha posterior indicada en dicho instrumento” tienen por modelo el Artículo 28.3)b) del Acta de Ginebra.

Notas sobre el Artículo 21
(Aplicación del Tratado a solicitudes y patentes existentes)

21.01 Párrafo 1)a). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aplicar las disposiciones del Tratado y del Reglamento a todas las patentes en vigor y a las solicitudes pendientes en la fecha en que el Tratado y el Reglamento vinculen a dicha Parte Contratante. Está sujeta a dos excepciones. En primer lugar, una Parte Contratante no está obligada a aplicar a las solicitudes pendientes o a las patentes existentes las disposiciones relativas a la fecha de presentación de una solicitud en virtud del Artículo 5, a la forma o al contenido de una solicitud en virtud del Artículo 6.1) o a la presentación del contenido de una solicitud en virtud del Artículo 6.2). En segundo lugar, está sujeta a las disposiciones del párrafo 2) (véase la Nota 21.03).

21.02 Párrafo 1)b). Esta disposición, que figura entre corchetes, obligaría a una Parte Contratante a prever, en virtud del Artículo 12, el restablecimiento de la pérdida de los derechos respecto de una solicitud o patente tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención, cuando el solicitante o titular no haya cumplido con un plazo. Tal como se estipula expresamente, esta disposición se aplica aun cuando el incumplimiento de ese plazo ocurrió antes de la fecha en la que la Parte Contratante quede vinculada por el Tratado. Por consiguiente, esta disposición obligaría a una Parte Contratante que aún no lo hubiera hecho, a prever, en virtud del Artículo 12, el restablecimiento de los derechos en solicitudes que hubiesen caducado o que hubiesen sido denegadas o abandonadas, y en patentes que hubiesen caducado o que hubiesen sido revocadas o invalidadas antes de dicha fecha. En la práctica, esto se aplicaría únicamente a las solicitudes y patentes respecto de las que no hubiese vencido el plazo previsto en la Regla 13.2) para hacer una petición en virtud del Artículo 12.

21.03 Párrafo 2). En virtud de este párrafo, una Parte Contratante no está obligada a aplicar las disposiciones del Tratado y del Reglamento a procedimientos individuales en actuaciones respecto de solicitudes y patentes si dicho procedimiento comenzó antes de la fecha en la que el Tratado y el Reglamento vinculen a esa Parte Contratante. Una Parte Contratante tiene libertad para interpretar el término “procedimiento” y para decidir si ha de considerar que dicho procedimiento ha comenzado antes o después de la fecha en que el Tratado vincule a esa Parte Contratante. Sin embargo, cuando, por ejemplo, la Oficina de un Estado que aún no esté vinculado por el Tratado, notifique un plazo para una acción en un procedimiento que sea

inferior al plazo para dicha acción prescrito en el Reglamento, y que el Estado posteriormente quede vinculado por el Tratado durante dicho plazo, la Oficina no estará obligada a cambiar el plazo notificado puesto que el procedimiento en cuestión comenzó antes de la fecha en que dicho Estado quedó vinculado en esa forma.

Notas sobre el Artículo 22
(Reservas)

22.01 Párrafo 1). Este párrafo, que sigue el modelo del Artículo 21.1) del TLT, permite una reserva respecto de los requisitos relativos a la unidad de la invención, y *se ha introducido en respuesta a una reserva respecto del Artículo 6.1) expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América (véase la Nota 6.04)*. La inclusión de cualquier otra reserva en el presente Artículo incumbe a la Conferencia Diplomática. Tal como lo dispone el párrafo 4), una Parte Contratante no está autorizada a formular ninguna reserva que no sea la prevista en este párrafo, tal como la apruebe la Conferencia Diplomática.

22.02 Párrafos 2) a 4). Estos párrafos tienen por modelo el Artículo 21.2) a 4) del TLT.

Notas sobre el Artículo 23
(Denuncia del Tratado)

23.01 Párrafo 1). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 23.1) del Acta de Ginebra. Asimismo existen disposiciones correspondientes en la primera frase del Artículo 23 del WCT, la primera frase del Artículo 31 del WPPT y en el Artículo 23.1) del TLT.

23.02 Párrafo 2). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 23.2) del Acta de Ginebra. Asimismo existe una disposición correspondiente en el Artículo 23.2) del TLT.

Notas sobre el Artículo 24
(Idiomas del Tratado)

24.01 Párrafo 1). Esta disposición sigue el modelo del Artículo 33.1)a) del Acta de Ginebra.

24.02 Párrafo 2). Esta disposición prevé el establecimiento, por el Director General, de textos oficiales en otros idiomas previa consulta con las partes interesadas. La definición de “parte interesada” que figura en la segunda frase tiene en cuenta las distintas disposiciones relativas a la elegibilidad de los Estados y las organizaciones intergubernamentales para ser parte en el Tratado en virtud del Artículo 19.1) a 3). El Artículo 33.1)b) del Acta de Ginebra también prevé el establecimiento de textos en otros idiomas, pero está limitado a la consulta con los gobiernos interesados aun cuando las organizaciones intergubernamentales tengan derecho a ser parte en esa Acta en virtud del Artículo 27.1)ii).

Nota sobre el Artículo 25
(Firma del Tratado)

25.01 La disposición de este Artículo en el sentido de que el Tratado quedará abierto a la firma en la Sede de la OMPI durante un año después de adoptado el Tratado sigue el modelo de la disposición del Artículo 33.1) del Acta de Ginebra. Para lograr la armonía con las disposiciones del Artículo 19.1) del presente Tratado, sólo los Estados que sean elegibles para ser parte en el Tratado podrán firmarlo. Del mismo modo, las únicas organizaciones intergubernamentales que podrán firmar el Tratado son las organizaciones regionales que tienen derecho a ser parte en el Tratado en virtud del Artículo 19.3) sin tener que esperar a ser admitidas por la Asamblea. Cualquier Estado u organización internacional elegible que no haya firmado el Tratado podrá depositar un instrumento de adhesión en virtud del Artículo 19.4)ii).

Notas sobre el Artículo 26
(Depositario; registro)

26.01 Párrafo 1). Este párrafo sigue el modelo del Artículo 34 del Acta de Ginebra y corresponde a las tendencias actuales en la OMPI (véase también, por ejemplo, el Artículo 25 del WCT, el Artículo 33 del WPPT y el Artículo 25 del TLT).

26.02 Las funciones de depositario incluyen la responsabilidad de archivar el ejemplar firmado del Tratado, la puesta del ejemplar original a disposición de los Estados que deseen firmarlo y tengan derecho a ello, el establecimiento y distribución de ejemplares certificados del Tratado, la recepción del depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión y de notificaciones de denuncia, así como la notificación individual de todos estos actos a las partes interesadas, y la publicación de todas las firmas, ratificaciones, adhesiones y denuncias y las fechas de entrada en vigor del Tratado.

26.03 Párrafo 2). Este párrafo figura en aras de la claridad. Corresponde a disposiciones similares de otros tratados, por ejemplo, al Artículo 68.3) del PCT.

II. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA PARA EL REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Notas sobre la Regla 2
(Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5)

R2.01 Párrafos 1), 2, punto i) y 3), punto i). Los plazos no inferiores a dos meses a partir de la fecha de la notificación, prescritos por estas disposiciones para el cumplimiento posterior de los requisitos relativos a la fecha de presentación en virtud de los Artículos 5.1) y 2), son más favorables, desde el punto de vista de los solicitantes, que los plazos correspondientes en virtud de las Reglas 20.2.a)ii) y 20.6.b) del PCT, que prescriben un plazo no inferior a 10 días ni superior a un mes para el cumplimiento de los requisitos de la fecha de presentación respecto de una solicitud internacional en virtud del Artículo 11.1) del PCT. Esta diferencia tiene en cuenta la situación en que las solicitudes internacionales se presentan habitualmente en la oficina nacional del solicitante en calidad de oficina receptora del PCT, mientras que numerosas solicitudes presentadas en virtud de las legislaciones nacionales/regionales de

patente proceden de países extranjeros. Cuando se hayan presentado indicaciones que permitan establecer contacto con el solicitante, los plazos establecidos en el párrafo 2), punto i) y párrafo 3), punto i) no comienzan hasta que la Oficina lo haya notificado al solicitante en virtud del Artículo 5.3) (véanse las Notas 9.02 a 9.05).

R2.02 Párrafos 2), punto ii) y 3), punto ii). Se han incluido estas disposiciones para evitar toda duda. Se aplican cuando, tal y como se permite a los fines de la fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1)a)ii), una solicitud contiene indicaciones que permiten establecer la identidad del solicitante, pero no contiene indicaciones que permitan a la Oficina establecer contacto con el solicitante. Cabe observar que el plazo establecido en el párrafo 3)ii) se aplica en todos los casos en que no se ha efectuado una notificación y no solamente en los casos en que no se han presentado indicaciones que permitan establecer contacto con el solicitante.

R2.03 Párrafo 4), punto iii). En cuanto a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina,” cabe remitirse a la explicación del Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10). En cuanto al término “traducción”, cabe remitirse a la definición del Artículo 1.xiii).

R2.04 Puntos iv) y vi). La determinación en virtud del punto iv) de que la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante esté contenido íntegramente en la solicitud anterior podría llevarse a cabo como una verificación administrativa, basada en la indicación suministrada por el solicitante en virtud del punto vi) en el sentido de que la parte faltante o el dibujo faltante está contenido en la solicitud anterior o en la traducción de la solicitud anterior.

R2.05 Párrafo 5). Cabe observar que este párrafo no exige que la solicitud presentada anteriormente figure a nombre del solicitante de la solicitud que contiene la referencia o su predecesor legal. Es de esperar que las referencias a la solicitud presentada anteriormente por una persona que no sea ni el solicitante de esa solicitud ni su derechohabiente ocurran únicamente en casos excepcionales. Por ejemplo, en el caso de controversias sobre los derechos que pudieran surgir respecto de una invención obtenida a partir de un proyecto de investigación conjunto, podría ser necesaria la referencia a la solicitud presentada anteriormente por otra persona, si dicha controversia existe en el momento de la presentación de la solicitud. Cuando el solicitante indicado en la solicitud que contiene la referencia no sea el mismo que el solicitante identificado en la solicitud presentada anteriormente, la Oficina podría exigir que se presenten pruebas documentales sobre el derecho de este último solicitante a presentar la solicitud que ha de presentarse en virtud del Artículo 6.1)ii) (en relación con el Artículo 27.2)ii) del PCT y la Regla 51bis.1.a)ii) a iv) del PCT), dentro del plazo prescrito en la Regla 6.1). *La Delegación de la Federación de Rusia ha reservado su posición en lo concerniente a la omisión en este párrafo de un requisito que establece que el solicitante identificado en la solicitud presentada anteriormente sea el mismo, o su predecesor legal, que el solicitante identificado en la solicitud en la que figura la referencia o, en el caso de dos o más solicitantes, al menos uno de esos solicitantes sea identificado como solicitante en las dos solicitudes.*

R2.06 Párrafo 5)a). De conformidad con esta disposición, la indicación de que la descripción y cualesquiera dibujos se sustituyen mediante la referencia a la solicitud presentada anteriormente, así como el número de esa solicitud y la Oficina en que se presentó esa solicitud, deberá incluirse en la solicitud. Esta disposición no exige que la referencia identifique cualquier reivindicación de la solicitud presentada anteriormente que se haya incorporado mediante referencia, ya que no se exigen reivindicaciones a los fines de la fecha de presentación.

R2.07 Párrafo 5)b), punto i). A fin de incorporar el contenido de la descripción y dibujos sustituidos, una Parte Contratante podrá exigir una copia, o una copia certificada, de la solicitud presentada anteriormente. Una copia certificada de la solicitud presentada anteriormente mencionada en el punto ii) podrá servir de salvaguardia contra las referencias fraudulentas.

R2.08 Punto ii). El plazo no inferior a cuatro meses en virtud de este punto corresponde al plazo mínimo para la presentación de una copia certificada de una solicitud anterior respecto de una reivindicación de prioridad en virtud de la Regla 4.1) y 2).

Notas sobre la Regla 3

(Detalles relativos a la solicitud en virtud del Artículo 6.1) y 2))

R3.01 Párrafo 1). Este párrafo prevé otros requisitos respecto de las solicitudes divisionales en virtud de la Regla 2.6)i) y las solicitudes de nuevos solicitantes respecto de las que se haya determinado que tienen derecho a una invención contenida en una solicitud anterior en virtud de la Regla 2.6)iii). No prevé indicaciones respecto de las solicitudes de patente de adición o solicitudes de continuación o de continuación en parte (mencionadas en la Regla 2.6)ii)), ya que los requisitos respecto de dichas solicitudes en virtud de la Regla 4.13 y 4.14, respectivamente, del PCT, están incorporados mediante referencia en el Artículo 6.1)i). La modificación de este párrafo requiere la unanimidad en virtud de la Regla 21.

R3.02 Párrafo 2), punto i). Este punto obliga a una Parte Contratante a aceptar la utilización de un formulario de petitorio correspondiente al formulario de petitorio del PCT con cualquier modificación establecida por la Asamblea en virtud de la Regla 20.1)b). Dichas modificaciones podrían incluir, por ejemplo, la omisión de la indicación de la designación de los Estados contratantes del PCT, la omisión de la indicación de la designación de Estados u organizaciones regionales y la incorporación de las indicaciones de una petición en el sentido de que se trate la solicitud como solicitud divisional o una solicitud de derechos mencionadas en la Regla 2.6)i) y iii).

R3.03 Puntos ii) y iii). El punto ii) permite a un solicitante utilizar el formulario de petitorio del PCT a los fines de presentación de una solicitud nacional o regional adjuntando al formulario una indicación en ese sentido. El punto iii) establece la posibilidad futura de que pueda modificarse el formulario de petitorio del PCT para prever dicha indicación.

R3.04 Punto iv). En cuanto al término “formato”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 8.1)a) (véase la Nota 8.02).

Notas sobre la Regla 4

(Disponibilidad de la solicitud anterior en virtud del Artículo 6.5) y de la Regla 2.4) o de la solicitud presentada anteriormente en virtud de la Regla 2.5)b))

R4.01 Párrafo 1). El plazo en virtud de esta disposición para presentar una copia de la solicitud anterior no es inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior. Este plazo, que es el mismo que el de la Regla 17.1 del PCT, es más generoso que el período mínimo de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud posterior previsto en el Artículo 4D.3) del Convenio de París. Cabe observar que, en virtud de ese

Artículo del Convenio de París, una Parte Contratante no podrá exigir una tasa para la presentación de la copia, si se presenta dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior. Si se incumple el plazo previsto en el párrafo 1) debido a que no se suministra una copia a tiempo, por parte de la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior, podrá restaurarse el derecho de prioridad en virtud del Artículo 13.3).

R4.02 Párrafo 2). Este párrafo mantiene el derecho de una Parte Contratante, en virtud del Artículo 4D.3) del Convenio de París, a exigir que la copia de la solicitud anterior y de la fecha de presentación de esa solicitud estén certificadas.

R4.03 Párrafo 3). Este párrafo tiene por fin reducir la carga de los solicitantes en cuanto a la presentación de copias de solicitudes anteriores y solicitudes presentadas previamente y certificaciones de la fecha de presentación. Por tanto, cuando la solicitud anterior o la solicitud presentada anteriormente haya sido presentada en la Oficina de la Parte Contratante en cuestión, no tendría ninguna utilidad para el solicitante pedir una copia de la solicitud anterior o de la solicitud presentada previamente a esa Oficina y volver a presentarla en la misma Oficina. Igualmente, en dicho caso, no tendría ninguna utilidad la certificación de la fecha de presentación ya que sería esa Oficina la que proporciona la certificación.

R4.04 La expresión “esté disponible para esa Oficina en un formato electrónico legalmente aceptado, desde una biblioteca digital aceptada por esa Oficina” se incluye para tener en cuenta los avances que permitirían a las Oficinas obtener copias de solicitudes anteriores en dicha biblioteca digital.

R4.05 Párrafo 4). En virtud del Artículo 4D.3) del Convenio de París, cualquier país de la Unión de París podrá exigir que una copia de la solicitud anterior vaya acompañada de una traducción. Sin embargo, el alto costo de la preparación de distintas traducciones para los distintos países en los que se reivindica la prioridad podría imponer una carga significativa a los solicitantes. Además, se acepta generalmente que, en la mayoría de los casos, dichas traducciones no tienen ninguna utilidad debido a que no se pone en cuestión la determinación de la fecha de prioridad. Asimismo, la traducción de una solicitud anterior podría efectuarse en cualquier momento después de que se haya presentado la copia de la solicitud anterior, si fuera necesario. En consecuencia, a fin de reducir de manera significativa la carga de los solicitantes, el párrafo 4) prevé que las Partes Contratantes renuncien al derecho que tienen en virtud del Convenio de París a exigir una traducción de una solicitud anterior en todos los casos, y que en su lugar exijan dicha traducción únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para la determinación de si la invención en cuestión es patentable. Cuando haya que determinar dicha cuestión, la Oficina podrá invitar al solicitante a presentar la traducción dentro de un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de la invitación y que no será superior al plazo, de haberlo, aplicado en virtud del párrafo 1). Corresponde a esta Parte Contratante decidir si, en cualquier caso o circunstancia particular, la reivindicación de prioridad es pertinente para la determinación de si la invención en cuestión es patentable. *Esta disposición está sujeta a las reservas de las Delegaciones de Bélgica, China, España, Federación de Rusia, Grecia, India, Irlanda, Portugal y Uruguay.*

Nota sobre la Regla 6

(Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 6.7) y 8))

R6.01 Párrafo 2). Cuando la fecha de presentación de una solicitud no sea anterior a la fecha en la que la Oficina haya recibido por primera vez uno o varios de los elementos mencionados en el Artículo 5.1)a), una Parte Contratante estará facultada para calcular el plazo establecido en el punto ii) a partir de la fecha de presentación. Esto no sería posible en el caso de solicitudes, por ejemplo, solicitudes divisionales, que tienen derecho a una fecha de presentación anterior. Cabe remitirse asimismo a la explicación relativa a la Regla 2.2) y 3) (véanse las Notas R2.01 y R2.02).

Notas sobre la Regla 7

(Detalles relativos a la representación en virtud del Artículo 7)

R7.01 Párrafo 1). Los puntos i) y ii) de este párrafo, que figura entre corchetes, se refieren a la presentación de copias de solicitudes anteriores y presentadas anteriormente, después de la fecha de presentación, en los procedimientos mencionados en el Artículo 5.6)b) y 7)a), respectivamente. Por tanto, estos puntos no serán necesarios si se adopta el Artículo 7.2)ii), que figura entre corchetes y se aplica generalmente respecto de “cualquier procedimiento mencionado en el Artículo 5”. Si no se adopta ninguno de estos puntos ni el Artículo 7.2)ii), una Parte Contratante estará facultada para exigir que un solicitante utilice a un representante para presentar una copia de una solicitud anterior o de una solicitud presentada anteriormente exigida en virtud del Artículo 5.6)b) o 7)a) a los fines de la fecha de presentación.

R7.02 Párrafo 2)a). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar la designación de un representante i) en un poder separado firmado por el solicitante u otra persona nombrada por el representante o ii) en el formulario o formato de petitorio firmado por el solicitante (como en la Regla 90.4.a) del PCT). Una Parte Contratante está facultada, pero no obligada, a aceptar la designación de un representante de cualquier otra manera. Como en el caso de las comunicaciones en general, una Parte Contratante está facultada, en virtud del Artículo 8 y la Regla 8, para aplicar requisitos relativos a la forma, formato y medios de presentación de un poder. En virtud del Artículo 8.3), una Parte Contratante está obligada a aceptar la presentación de un poder en un Formulario Internacional Tipo o en un Formato Internacional Tipo, establecidos en virtud de la Regla 20.1)a)i) o 2).

R7.03 Párrafo 2)b). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar un poder único respecto de una o más solicitudes y/o patentes de la misma persona. Asimismo, una Parte Contratante está obligada a aceptar lo que a veces se denomina “poder general”, es decir, un poder que se refiere a todas las solicitudes y/o patentes existentes y futuras de la misma persona. En la segunda frase, las palabras “con sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante” obligan a una Parte Contratante a permitir que la persona que efectúa la designación indique las posibles excepciones en el poder mismo (por ejemplo, una designación únicamente para solicitudes y patentes futuras) o efectúe excepciones en una fecha posterior. Aparte de esta precisión, la Regla 7 no regula otros aspectos del denominado “poder general”.

R7.04 En virtud de la tercera frase del párrafo 2)b), una Parte Contratante está facultada para exigir que se presente una copia separada del poder único por cada solicitud y patente a las que se refiera. Asimismo, está facultada para exigir, en virtud de la Regla 10.1)b)ii), que cualquier comunicación efectuada a la Oficina por un representante a los fines de un procedimiento ante la Oficina contenga una referencia a cualquier poder o al poder general.

R7.05 Párrafo 3). En cuanto a los términos “en un idioma aceptado por la Oficina” y “traducción”, cabe remitirse al Artículo 1.xii) y xiii) (véase la Nota 1.10).

R7.06 Párrafo 4). Una Oficina que exige pruebas en virtud de este párrafo está obligada, en virtud de la Regla 5, a declarar las razones por las que se duda de la veracidad de la indicación en cuestión. Este párrafo se aplica incluso en el caso de una indicación presentada voluntariamente por el solicitante, sin que exista ningún requisito en virtud de la legislación de la Parte Contratante en cuestión. En cuanto a la frase “cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 6.6) (véase la Nota 6.17)

Notas sobre la Regla 8

(Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 8.1))

R8.01 Párrafo 1)a). Esta disposición garantiza el derecho de los solicitantes, titulares y otras personas interesadas a presentar comunicaciones en papel durante un período de 10 años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado. Después de ese período, cualquier Parte Contratante estaría facultada, pero no obligada (véase el Artículo 8.1)c)), a excluir la presentación de comunicaciones en papel, excepto a los fines de una fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1) y para el cumplimiento de un plazo en virtud del Artículo 8.1)d) (véanse las Notas 5.05 y 8.03, respectivamente). La modificación de esta disposición exige la unanimidad en virtud de la Regla 21. *Esta disposición está sujeta a una reserva de la Delegación del Camerún.*

R8.02 Párrafo 2)a). Los requisitos del PCT aplicables en virtud de esta disposición se establecen en las Reglas 89*bis* y 92.4 del PCT. En cuanto a los términos “forma” y “medios”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 8.1)a) (véase la Nota 8.02). La expresión “presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos” incluye la presentación por telégrafo, teleimpresora, telefacsíml u otros medios parecidos. Esta disposición se aplica también a los medios que no den como resultado la presentación de un documento impreso o manuscrito, como la transmisión de un telefacsíml desde un ordenador y viceversa. Esta disposición no impide que una Parte Contratante permita la presentación electrónica de conformidad con sus propios requisitos. Únicamente obliga a una Parte Contratante que permita la presentación electrónica de comunicaciones en virtud del PCT relativas a solicitudes internacionales a aceptar la presentación electrónica de comunicaciones relativas a solicitudes nacionales de conformidad con los requisitos del PCT.

R8.03 La restricción de los requisitos a un idioma en particular abarcaría la situación en la que el PCT prescribe requisitos distintos para la presentación electrónica de solicitudes en idiomas distintos. Así, los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que utiliza el alfabeto latino, por ejemplo, el inglés, podrán ser distintos de los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que no utiliza ese alfabeto, por ejemplo, el chino.

R8.04 Párrafo 2)c). Una disposición similar figura en la Regla 92.4.d) del PCT. Cuando se haya preparado un documento en un ordenador y se haya transmitido directamente por telefacsimilar, una copia impresa de ese documento procedente del ordenador constituiría el original.

R8.05 Párrafo 3)a). Los requisitos del PCT aplicables en virtud de esta disposición se establecen en la Regla 83*ter*.1 del PCT. Esa Regla permite a una Oficina nacional u organización intergubernamental prever que, cuando una solicitud internacional u otro documento relativo a una solicitud internacional se presente en papel, el solicitante suministrará una copia del mismo en forma electrónica, de conformidad con las Instrucciones Administrativas del PCT.

Notas sobre la Regla 9
(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4))

R9.01 Párrafo 1). Este párrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural, incluso cuando una persona natural firma en nombre de una persona jurídica. El punto ii), que corresponde a la nota en el recuadro IX del Formulario del petitorio del PCT, se aplicaría, en particular, cuando una persona firma en nombre de una persona jurídica.

R9.02 Párrafo 3), punto ii). El derecho a exigir la indicación de la nacionalidad de la persona firmante de la comunicación se incluye en este punto debido a la legislación nacional de por lo menos un Estado en lo relativo a la utilización de sellos por nacionales de dicho Estado.

R9.03 Párrafo 4). Este párrafo se aplica a los casos, por ejemplo, en que las comunicaciones se presentan por medio de telefacsimilar dando como resultado la presentación de comunicaciones en papel en las que aparece la representación gráfica de la firma manuscrita. Se aplica asimismo a las comunicaciones presentadas por medio de una transmisión de telefacsimilar a una terminal de ordenador en la que aparece la representación gráfica de la firma manuscrita. En estos casos, de conformidad con la Regla 8.2)c), una Parte Contratante podrá exigir que se presente el original del documento transmitido, en el que aparece la firma original. En lo relativo a la frase “la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos,” cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 8.2)a) (véase la Nota R8.02).

R9.04 Párrafo 5). Este párrafo se aplica a las firmas de comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos que no están abarcadas por las disposiciones del párrafo 4), porque la firma no aparece en forma de representación gráfica.

R9.05 Párrafo 5)a). Una “firma en forma electrónica tal como lo prescriba dicha Parte Contratante” podrá ser una firma en forma electrónica o digital adjunta o asociada lógicamente a un registro electrónico que puede utilizarse para identificar al firmante del registro electrónico e indicar la aprobación por el firmante de la información contenida en el registro electrónico. Una Parte Contratante podrá exigir además que dicha firma en forma electrónica vaya unida de manera característica al firmante, sea capaz de identificar al firmante, haya sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su control exclusivo y esté unida a la información contenida en el registro electrónico de manera que pueda detectarse cualquier cambio posterior de los datos. También podría ser una manera de autoidentificarse mediante un número identificativo y una contraseña.

R9.06 Párrafo 5)b). En la actualidad no existe ningún requisito en virtud del PCT en relación con las firmas en forma electrónica de comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos que no tengan como resultado una representación gráfica de una firma. Sin embargo, el Grupo Consultivo *ad hoc* sobre asuntos jurídicos del PCT y el Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) están considerando el asunto respecto de las cuestiones jurídicas y técnicas, respectivamente.

Notas sobre la Regla 10

(Detalles relativos a las indicaciones en virtud del Artículo 8.5), 6) y 8))

R10.01 Párrafo 1)a), punto iii). Podrá exigirse para la recogida de datos el número de registro u otra indicación mencionada en este punto. En el caso de las comunicaciones electrónicas, podría ser un número de identificación personal o un certificado digital que contenga un número de registro.

R10.02 Párrafo 1)b), punto iii). Cabe remitirse a la explicación relativa al párrafo 1)a)iii), (véase la Nota R10.01).

R10.03 Párrafo 2). En lo relativo al requisito que establece que la dirección esté “en un territorio prescrito por esa Parte Contratante,” cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 7.1)a)ii) (véase la Nota 7.04).

R10.04 Párrafo 3). Esta disposición obliga a una Parte Contratante, salvo indicación en contrario, a tratar la dirección de un solicitante, titular u otra persona interesada y no representada como la dirección para la correspondencia y el domicilio para notificaciones oficiales en virtud del Artículo 8.6)i) y ii). En lo relativo al requisito que establece que la dirección esté “en un territorio prescrito por la Parte Contratante”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 7.1)a)ii) (véase la Nota 7.04).

R10.05 Párrafo 4). Esta disposición obliga a una Parte Contratante, salvo indicación en contrario, a tratar la dirección de un representante como la dirección para la correspondencia y el domicilio para notificaciones oficiales en virtud del Artículo 8.6)i) y ii). Además, si esa dirección no está en el territorio de la Parte Contratante, esa Parte Contratante podrá exigir, en virtud del Artículo 7.1)a)ii), que el representante proporcione una dirección en un territorio prescrito por ella (véase la Nota 7.04).

Notas sobre la Regla 12

(Detalles relativos a los recursos en materia de plazos en virtud del Artículo 11)

R12.01 Párrafo 1)a). De conformidad con el Artículo 7.1)b), un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular mencionado en el punto i).

R12.02 Párrafo 1)b). Esta disposición sigue el modelo de la práctica existente, por ejemplo, en los Estados Unidos de América.

R12.03 Párrafo 3). De conformidad con el Artículo 7.1)b), un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular mencionado en el punto i).

R12.04 Párrafo 5)a). En esta disposición se enumeran los procedimientos respecto de los que una Parte Contratante no está obligada a disponer la prórroga de un plazo en virtud del Artículo 11.1) o la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 11.2), aunque está facultada para ello.

R12.05 Punto i). En virtud de este punto, que figura entre corchetes, una Parte Contratante no estaría obligada a conceder más de un tipo de recurso en virtud del Artículo 11.1) o 2), aunque estaría facultada para ello. Asimismo, no estaría obligada a conceder la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 11.2) después de que se hubiera concedido previamente una prórroga del plazo en cuestión en virtud del Artículo 11.1). Cualquier tipo de recurso que se otorgue posteriormente no se regiría por el Artículo 11.1) o 2) o la Regla 12, de tal manera que una Parte Contratante estaría autorizada a conceder prórrogas más cortas que las previstas en ese Artículo y esa Regla y/o a aplicar requisitos adicionales o distintos a los previstos en ese Artículo y esa Regla.

R12.06 Puntos ii) y iv). Estos puntos tienen como objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, una doble liberación respecto del procedimiento en cuestión.

R12.07 Punto iii). Aunque en virtud de este punto una Parte Contratante no está obligada a disponer la prórroga de un plazo fijado por la Oficina para el pago de tasas de mantenimiento o la continuación de la tramitación respecto de dicho plazo, está obligada a prever un período de gracia para el pago de dichas tasas en virtud del Artículo 5*bis*.1) del Convenio de París.

R12.08 Puntos v) y vii). Estos puntos figuran entre corchetes.

R12.09 Párrafo 5)b). Esta disposición garantiza que las disposiciones de la legislación aplicable respecto del plazo máximo para la concesión de una patente prevalecerán sobre un recurso respecto de un plazo fijado por una acción administrativa de la Oficina.

Notas sobre la Regla 13

(Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención en virtud del Artículo 12)

R13.01 Párrafo 1). De conformidad con el Artículo 7.1)b), un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular.

R13.02 Párrafo 3). En esta disposición se enumeran los procedimientos respecto de los que una Parte Contratante no está obligada a disponer el restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12.1), aunque está habilitada para ello.

R13.03 Punto ii). Aunque en virtud de este punto, que figura entre corchetes, una Parte Contratante no estaría obligada a prever el restablecimiento de los derechos debido al incumplimiento de un plazo para el pago de tasas de mantenimiento, una Parte Contratante que sea parte en el Convenio de París seguiría estando obligada a establecer un período de gracia para el pago de dichas tasas en virtud del Artículo 5*bis*.1) de ese Convenio.

R13.04 Puntos iii) y iv). Estos puntos tienen como objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, un doble recurso respecto del procedimiento en cuestión.

R13.05 Punto v). Este punto figura entre corchetes.

R13.06 Punto vi). *Esta disposición, que figura entre corchetes, está sujeta a una reserva de la Delegación de Bélgica relativa a su supresión.*

Notas sobre la Regla 14

(Detalles relativos a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y a la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 13)

R14.01 Párrafo 1). Este párrafo sigue el modelo de la Regla 26bis.1.b) del PCT y se ha modificado para aplicarlo a las peticiones de tramitación rápida o acelerada, así como a las peticiones de publicación anticipada.

R14.02 Párrafo 2). De conformidad con el Artículo 7.1)b) un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular.

R14.03 Párrafo 3). El plazo aplicable para la corrección o adición de una reivindicación de prioridad mediante un aviso enviado a la Oficina receptora después de la presentación de una solicitud internacional en virtud de la Regla 26bis.1.a) del PCT es de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición causara un cambio en la fecha de prioridad, de 16 meses a partir de la fecha de prioridad así cambiada, cualquiera que sea el período de 16 meses que venza antes, siempre que dicha reivindicación de prioridad pueda ser presentada antes de que se cumplan cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional.

R14.04 Párrafo 5) punto i) y párrafo 6)a), punto i). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 13.1) (véase la Nota R13.01).

R14.05 Párrafo 6)b), punto i). Podrá exigirse la declaración u otras pruebas mencionadas en este punto a fin de que la Oficina pueda determinar si se ha cumplido el requisito establecido en el Artículo 13.3)iii).

R14.06 Párrafo 7). Se propone un plazo de dos meses teniendo en cuenta, en primer lugar, el período mínimo de cuatro meses contados a partir de la expiración del período de prioridad de 12 meses y el plazo de 16 meses en virtud de la Regla 4.1) y, en segundo lugar, el tiempo que necesitan las Oficinas para proporcionar copias de solicitudes anteriores.

Notas sobre la Regla 15

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

R15.01 Esta Regla normaliza el procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección de un solicitante o titular cuando no ha habido cambios en la persona del solicitante o titular, por ejemplo, un cambio en el nombre de una empresa o un cambio de apellido tras el matrimonio o un cambio en la persona del representante. Cuando haya un cambio en la persona del solicitante o titular, se aplica la Regla 16.

R15.02 Párrafo 1), palabras introductorias. De conformidad con el Artículo 1.vii) se entiende por “inscripción” cualquier acto destinado a incluir información en el registro de la Oficina. En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.06 y 1.07).

R15.03 Punto ii). Cuando no se haya publicado el número de solicitud o no sea conocido, se aplican las disposiciones de la Regla 19.

R15.04 Punto iv). El nombre y dirección mencionados en este punto son los que se reflejan en el registro de la Oficina en cuestión. Si este no fuera el caso, la Oficina podría, por ejemplo, exigir que se presenten pruebas que indiquen que las indicaciones dadas son correctas en virtud del párrafo 5) o que el cambio en cuestión se inscriba de antemano o se incluya en la petición.

R15.05 Párrafo 2). El importe de la tasa podrá variar en función del número de patentes o solicitudes de que se trate (véase la Nota R15.06). Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas al Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.14).

R15.06 Párrafo 3). Este párrafo obliga a una Parte Contratante a permitir un cambio tanto en el nombre como en la dirección, así como un cambio respecto de más de una patente y/o solicitud de la misma persona, que se incluirían en una petición única. Sin embargo, faculta a una Parte Contratante para exigir que se presente una copia por separado de una petición única respecto de cada solicitud y patente con la que guarda relación. Asimismo, se entiende que una Parte Contratante que así lo desee podría efectuar una copia de la petición de cada solicitud y patente, dejando a elección el cobro, en virtud del párrafo 2), de una tasa adicional respecto de cada copia.

R15.07 Párrafo 4). Este párrafo permite a una Parte Contratante exigir pruebas, por ejemplo, en el caso de que exista un cambio en el nombre y en la dirección, cuando haya dudas sobre si dicho cambio no oculta en realidad un cambio en la titularidad. La Oficina está obligada, en virtud de la Regla 5, a declarar las razones por las que duda de la veracidad de la información en cuestión. En lo que respecta a la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 6.6) (véase la Nota 6.17).

R15.08 Párrafo 5). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 4). Los requisitos mencionados en este párrafo “salvo indicación en contrario contenida en el Tratado o prescrita en el presente Reglamento” son, en particular, los previstos en los Artículos 7 y 8 y las Reglas 7 a 10. Un requisito que está prohibido es el de suministrar una copia certificada de la inscripción del cambio en el registro de sociedades como condición para la inscripción del cambio en el registro de la Oficina, cuando se haya cambiado el nombre de la sociedad.

R15.09 Párrafos 6) y 7). La prohibición de una sanción más severa excluye por ejemplo la posibilidad de revocación de la patente debido al incumplimiento de los requisitos de esta Regla. Cabe remitirse asimismo a las disposiciones generales sobre notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05)).

R15.10 Párrafo 8). En lo relativo al cambio en el nombre y la dirección del representante, debido al efecto *mutatis mutandis* de la Regla 15.1), esta disposición se aplica únicamente cuando no hay cambios en la persona del representante (véase la Nota R15.01). Si bien no se han previsto formularios internacionales tipo para peticiones de inscripción de un cambio en

el nombre y/o la dirección de un representante o de un cambio en el domicilio para la correspondencia o domicilio legal, una Parte Contratante estaría obligada a aceptar una petición de esa índole presentada en un formulario, con las alteraciones apropiadas, correspondiente al Formulario Internacional Tipo o al Formato Internacional Tipo previsto en la Regla 20.1)ii) y 2).

Notas sobre la Regla 16

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

R16.01 Esta Regla normaliza el procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de un cambio en la persona de los solicitantes y titulares, en particular, los cambios que resultan de un cambio en la titularidad. Cuando haya un cambio en el nombre, pero no en la persona, del solicitante o el titular, se aplica la Regla 15. Conviene señalar que la Regla 16 trata de los requisitos que deben cumplirse ante una Oficina de Patentes y no ante cualquier otra autoridad de una Parte Contratante, por ejemplo, la administración fiscal.

R16.02 Párrafo 1)a), palabras introductorias. Cabe remitirse a la explicación relativa a las palabras introductorias de la Regla 15.01) (véase la Nota R15.02).

R16.03 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.1)ii) (véase la Nota R15.03).

R16.04 Punto vii). Las razones del cambio en la persona del solicitante o titular podrían ser, por ejemplo, un contrato de cesión de la titularidad de la solicitud o de la patente en cuestión, una fusión, la reorganización o división de la persona jurídica, una operación de derecho o una decisión de un tribunal que transfiera la titularidad de una solicitud o una patente.

R16.05 Párrafo 1)b), punto i). Una Parte Contratante podrá exigir en todos los casos la presentación de la declaración mencionada en este punto.

R16.06 Punto ii). Un ejemplo de interés del gobierno es la disposición en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América (35 C.F. RS 267) que prevé que el Comisionado podrá ampliar el plazo para el inicio de acciones en el caso de una solicitud que sea propiedad de los Estados Unidos de América.

R16.07 Párrafo 2)a). Esta disposición establece la documentación que podrá exigirse cuando el cambio en la persona del solicitante o el titular sea resultado de un contrato. Si el texto entre corchetes se incluyera en el Reglamento, no podría exigirse la documentación mencionada cuando la inscripción del cambio sea pedida por el solicitante o el titular que figuren en los registros de la Oficina. Si se suprimiera el texto entre corchetes, podría solicitarse la documentación en todos los casos. Además, en ambos casos, una Parte Contratante estaría facultada para exigir información relacionada con el registro del contrato cuando dicho registro sea obligatorio. *Esta disposición está sujeta a una reserva de las Delegaciones del Brasil, Cuba, España y México.*

R16.08 Puntos i) a iii). En estos puntos se enumeran tres documentos diferentes que, en su momento, pueden servir como prueba de un cambio relativo al solicitante o al titular como resultado de un contrato. Cuando una Parte Contratante exige que la petición vaya acompañada de uno de estos documentos, deberá aceptar cualquiera de los tres documentos enumerados. Quedará al criterio de la parte peticionaria elegir uno de ellos para acompañar

su petición. No obstante, puesto que esta disposición establece un requisito máximo, de conformidad con el Artículo 2.1), una Parte Contratante podría, por ejemplo, con arreglo al punto ii), admitir la transcripción de un extracto del contrato en lugar del propio extracto, siempre que su legislación lo permita.

R16.09 Conviene señalar que, aunque los puntos i) a iii) corresponden a los puntos i) a iii) del Artículo 11.1)b) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, el párrafo 2)a) no contiene punto alguno que corresponda al punto iv) de dicho Artículo. Por consiguiente, una Parte Contratante no estaría obligada a inscribir un cambio relativo al solicitante o al titular que resulte de un contrato cuando la petición esté acompañada de un documento de transferencia no certificado firmado tanto por el solicitante como por el nuevo solicitante o tanto por el titular como por el nuevo titular, aunque sí estaría facultada para hacerlo.

R16.10 Si bien una Parte Contratante tendría libertad de exigir que se certifique una copia o extracto del contrato presentado en virtud del punto i) o ii), queda a elección del solicitante decidir quién certifica el documento correspondiente (un notario público, una autoridad pública competente o, cuando esté permitido, un representante).

R16.11 Cuando la parte peticionaria elija presentar un certificado de transferencia tal como está previsto en el punto iii), una Parte Contratante no está facultada a exigir que dicho certificado sea objeto de cualquier forma de certificación. La Regla 20.1)a)iv) y 2)a) establece un Formulario Internacional Tipo y un Formato Internacional Tipo para un certificado de transferencia.

R16.12 Párrafo 2)b). Esta disposición se aplica cuando el cambio relativo al solicitante o al titular resulta de una fusión, o de la reorganización o división de una persona jurídica. Una Parte Contratante está facultada a exigir que la petición vaya acompañada de una copia de un documento, emitido por una autoridad competente, que demuestre ese hecho y cualquier atribución de derecho involucrada, por ejemplo, un extracto del registro de comercio. Únicamente está facultada para exigir que se presente una copia del documento; no podrá exigir que se presente el original del documento, o que la copia del documento esté firmada por el solicitante y el nuevo solicitante o por el titular y el nuevo titular. En lo que atañe al requisito de certificación de la copia, cabe remitirse a la explicación relativa a la Nota R16.10.

R16.13 Párrafo 2)c). Esta disposición se aplica cuando el cambio en la titularidad no resulte de un contrato, de una fusión o de la reorganización o división de una persona jurídica. En tal caso, la Parte Contratante está facultada a exigir que la petición vaya acompañada de una copia de cualquier documento que se estime que demuestra apropiadamente el cambio. Aunque una Parte Contratante no podría exigir la presentación del original de tal documento, podrá exigir que la copia de dicho documento esté certificada, a elección de la parte peticionaria, por la autoridad que emitió el documento, un notario público, una autoridad pública competente o, cuando esté permitido, un representante.

R16.14 Párrafo 2)d). Esta disposición se aplica cuando, en virtud de la legislación aplicable, un cosolicitante o un cotitular que transfiera su parte en la solicitud o patente necesite el consentimiento de cualquier otro cosolicitante o cotitular para obtener la inscripción del cambio. Es competencia de la Parte Contratante determinar lo que constituye el consentimiento al cambio, incluyendo si la copia de un acuerdo previo entre los solicitantes o titulares conjuntos para la venta de una parte constituiría prueba suficiente en virtud de esta disposición, y si debería firmarse la comunicación en la que figura el consentimiento.

R16.15 Párrafo 3). En lo relativo a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10). En lo relativo al término “traducción”, cabe remitirse a la definición relativa al Artículo 1.xiii).

R16.16 Párrafos 4) y 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.2) y 3) (véanse las Notas R15.05 y R15.06).

R16.17 Párrafo 6). En virtud de este párrafo, se podría exigir la presentación de pruebas cuando la Oficina tenga motivos para sospechar que la petición pueda ser fraudulenta. Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas a la Regla 15.4) (véase la Nota R15.07).

R16.18 Párrafo 7). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 6) respecto de una petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular. Un ejemplo de un requisito prohibido podría ser el condicionar la admisibilidad de la petición a la publicidad del cambio en uno o varios periódicos. Puesto que, de conformidad con el Artículo 2.2), el Tratado no regula los requisitos sustantivos relativos a la validez del cambio, una Parte Contratante estaría facultada a exigir el cumplimiento de condiciones adicionales de una naturaleza sustantiva, por ejemplo, en situaciones relativas a herencias, quiebra o tutela. Los requisitos mencionados en este párrafo “salvo indicación en contrario contenida en el Tratado o prescrita en el presente Reglamento” son, en particular, los prescritos en los Artículos 7 y 8 y las Reglas 7 a 10.

R16.19 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.6) y 7) (véase la Nota R15.09).

R16.20 Párrafo 9). Este párrafo permite, pero no obliga, a cualquier Parte Contratante, y en particular a una que exija que se ha de solicitar una patente en nombre del verdadero inventor, a excluir las disposiciones de la Regla 16 respecto de cambios relativos al inventor. La segunda frase tiene por fin disipar las dudas al respecto.

Notas sobre la Regla 17

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

R17.01 Párrafo 1)a), palabras introductorias. Se desprende de las palabras “Cuando pueda registrarse en virtud de la legislación aplicable un acuerdo de licencia respecto de una solicitud o de una patente” que ninguna Parte Contratante está obligada a prever el registro de tal acuerdo de licencia, y que toda Parte Contratante que permita ese registro tendrá libertad para decidir el tipo de acuerdo de licencia que podrá inscribirse. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.vii), se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina.

R17.02 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.1)ii) (véase la Nota R15.03).

R17.03 Párrafo 1)b). En lo relativo a los puntos i) y ii), cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 16.1)b) puntos i) y ii) (véanse las Notas R16.05 y R16.06).

R17.04 Párrafo 2)a). Las consideraciones que se aplican a la documentación que puede exigirse en virtud de esta disposición son fundamentalmente las mismas que las que se aplican en virtud de la Regla 16.2)a) (véanse las Notas R16.07 a R16.11). Las palabras “partes de ese

acuerdo” en el punto ii) incluyen, en particular, la información relativa al territorio y la duración del acuerdo de licencia y si existe un derecho a la sublicencia. *Esta disposición está sujeta a las reservas de las Delegaciones del Brasil, Cuba, España y México.*

R17.05 Párrafo 2)b). Esta disposición permite a una Parte Contratante exigir que se presente un documento que contenga el consentimiento a la inscripción del acuerdo de licencia de un solicitante, titular, licenciataria exclusivo, cosolicitante, cotitular o colicenciataria exclusivo que no sea parte en ese acuerdo. Por ejemplo, cuando el solicitante o titular ya ha concedido una licencia exclusiva respecto de una solicitud o patente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento del licenciataria exclusivo para la inscripción de otro acuerdo de licencia, respecto de esa solicitud o patente, y en el que el licenciataria exclusivo no sea parte. Igualmente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento del solicitante o titular a un acuerdo de licencia secundaria efectuado por un licenciataria exclusivo. Asimismo, cuando un cosolicitante o cotitular otorga en licencia su parte en la solicitud o patente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento de cualquier otro cosolicitante, cotitular o colicenciataria exclusivo a la inscripción del acuerdo de licencia. Un cosolicitante, cotitular o colicenciataria exclusivo que represente a todos los cosolicitantes, cotitulares o colicenciataria exclusivos podrá dar su consentimiento al cambio en nombre de los otros cosolicitantes, cotitulares o colicenciataria exclusivos. La situación en la que no pueda obtenerse el consentimiento de un cosolicitante, cotitular o colicenciataria exclusivo, por ejemplo, debido a que no se puede entrar en contacto con esa persona, no está regulada por el proyecto de Tratado y Reglamento y por tanto sigue correspondiendo a la legislación aplicable de la Parte Contratante. Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas a la Regla 16.2)d) (véase la Nota R16.14).

R17.06 Párrafo 3). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 16.3) (véase la Nota R16.15).

R17.07 Párrafos 4) y 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.2) y 3) (véanse las Notas R15.05 y R15.06).

R17.08 Párrafos 6) y 7). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 16.6) y 7) (véanse las Notas R16.17 y R16.18).

R17.09 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.6) y 7) (véase la Nota R15.09).

R17.10 Párrafo 10). El punto i) guarda relación con la inscripción de una garantía, como por ejemplo un interés sobre una patente o una solicitud, adquirida mediante contrato para garantizar un pago o el cumplimiento de una obligación o para resarcir de pérdidas o responsabilidades, por ejemplo, cuando los derechos sobre una solicitud o una patente se han pignorado como garantía de un préstamo. Sin embargo, al igual que en el caso de la inscripción de acuerdos de licencia en virtud del párrafo 1), una Parte Contratante no está obligada a establecer la inscripción de garantías, y cualquier Parte Contratante que permitiera esa inscripción tendría libertad para decidir qué garantías podrán inscribirse. Del mismo modo, en virtud del punto ii), una Parte Contratante no está obligada a prever la anulación de la inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía.

R17.11 Al aplicar las disposiciones de los párrafos 1) a 8), *mutatis mutandis*, a una petición de inscripción, o anulación de la inscripción, de una garantía, las referencias a los términos “un acuerdo de licencia”, “licenciante” y “licenciataria” deberán leerse como referencias a los

términos “una garantía”, “una persona que proporciona la garantía” y “una persona en nombre de quien se establece la garantía”, respectivamente. Además, si se mantuvieran las palabras que figuran entre corchetes en el párrafo 2)a), la aplicación de las palabras introductorias de este párrafo, *mutatis mutandis*, a la petición de anulación de la inscripción de un acuerdo de licencia o un depósito tendría el efecto de que podría exigirse la documentación mencionada en el párrafo 2)a)i) o ii) cuando la anulación de la inscripción fuera solicitada por el licenciante o la persona en nombre de quien se hubiera establecido la garantía, según fuera el caso.

Notas sobre la Regla 18
(Petición de corrección de un error)

R18.01 Esta Regla regula los requisitos y procedimientos formales relativos a la petición de corrección de un error. De conformidad con el Artículo 2.2), no regula los requisitos sustantivos que una Parte Contratante puede aplicar para determinar la admisibilidad de una corrección; por ejemplo, una Parte Contratante puede exigir que la corrección sea evidente en el sentido de que resulte inequívoco que no se podía haber dado a entender nada que fuese distinto a lo que se ofrece como corrección. Tampoco regula las correcciones en la solicitud que no sean objeto de una petición de corrección, en particular, la modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, ya sea voluntariamente, previa recepción del informe de búsqueda, o durante el examen sustantivo.

R18.02 Párrafo 1)a), palabras introductorias. La expresión “error en el registro de la Oficina” debe interpretarse a la luz de la definición de la frase “registro de la Oficina” en virtud del Artículo 1.vi) (véase la Nota 1.04). Entre los ejemplos de los errores que podrían estar sujetos a una petición en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), están los errores en los datos bibliográficos, en los detalles relativos a una reivindicación de prioridad, o en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos de la solicitud o patente en cuestión. De la expresión “que se pueda corregir en virtud de la legislación aplicable” se desprende que esta Regla no regula la cuestión de qué errores pueden corregirse. En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.06 y 1.07).

R18.03 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.1)ii) (véase la Nota R15.03).

R18.04 Párrafo 1)b). Esta disposición permite a una Parte Contratante exigir que se presente un elemento de reemplazo (por ejemplo, una página sustitutoria en el caso de una solicitud presentada en papel) o una parte en la que se incorpore la corrección (por ejemplo, una hoja de erratas). En el caso en que la petición se aplique a más de una solicitud y/o patente, una Oficina podrá exigir que se presente un elemento de reemplazo separado para cada solicitud y patente, con el fin de facilitar el trabajo de la Oficina.

R18.05 Párrafo 1)c). Esta disposición permite a una Parte Contratante denegar una petición de corrección de un error cuando la parte peticionaria no estuviera en condiciones de presentar una declaración indicando que dicho error fue cometido de buena fe, por ejemplo, cuando el error fue cometido con intenciones engañosas. Corresponde a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye buena fe.

R18.06 Párrafo 1)d). Esta disposición permite a una Parte Contratante denegar una petición de corrección de un error cuando la petición se formulase con retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error. Corresponde a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye retraso indebido o intencional; por ejemplo, podrá considerar que hay retraso indebido cuando la petición no se realiza con diligencia.

R18.07 Párrafo 2)a). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 15.2) (véase la Nota R15.05).

R18.08 Párrafo 3). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 15.3) (véase la Nota R15.06).

R18.09 Párrafo 4). Este párrafo permite a una Parte Contratante exigir pruebas, en el caso de cualquier petición de corrección en la que, pese a la declaración mencionada en el párrafo 1)c), existan dudas razonables sobre si el error se cometió de buena fe, o cuando haya dudas razonables sobre si la petición se formuló sin retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error, de conformidad con el párrafo 1)d) (véase también la Nota R18.06). Cabe remitirse también a las explicaciones relativas a la Regla 15.4) (véase la Nota R15.07).

R18.10 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.5) (véase la Nota R15.08). En cuanto a la limitación a requisitos formales, cabe remitirse asimismo a la explicación de la Nota R18.01.

R18.11 Párrafo 6). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.6) y 7) (véase la Nota R15.09).

R18.12 Párrafo 7)a). Este párrafo permite a una Parte Contratante, en particular a una Parte Contratante que exija que se debe solicitar una patente en nombre del inventor verdadero, aplicar disposiciones respecto de correcciones relativas al inventor, que sean diferentes de las disposiciones de los párrafos 1) a 6) o adicionales a éstas.

R18.13 Párrafo 7)b). Esta disposición tiene por fin disipar las dudas al respecto. En virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, un titular de patente puede solicitar que se vuelva a conceder la patente para corregir una patente que se encuentre, o pueda encontrarse, sin efecto o nula debido a que las reivindicaciones son demasiado limitadas o demasiado amplias debido a un error efectuado sin intención de engaño.

Notas sobre la Regla 19

(Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud)

R19.01 *Esta párrafo está sujeto a una reserva de la Delegación de China.*

R19.02 Párrafo 1). Este párrafo prescribe las indicaciones y elementos que una Parte Contratante está obligada a aceptar cuando se exija que se presente el número de la solicitud en virtud de las Reglas 2.5a), 10.1)a)ii), 15.1)ii), 16.1)a)ii), 17.1)a)ii) y 18.1)a)ii), pero ese número no ha sido publicado o no se conoce. Del Artículo 2.1) se desprende que este párrafo permite a una Parte Contratante aceptar menos información que la prescrita en los puntos i) a iii) o, además, aceptar otros medios de identificación.

Notas sobre la Regla 20
(Establecimiento de Formularios y Formatos Internacionales Tipo)

R20.01 Párrafo 1)b). Las modificaciones del Formulario de petitorio del PCT mencionadas en esta disposición son las modificaciones efectuadas a los fines de presentación de solicitudes nacionales y regionales de conformidad con el Artículo 6.2)b) y la Regla 3.2)i) (véase la Nota R3.02). El Formulario de petitorio del PCT para los fines de la presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT seguirá estableciéndose como parte de las Instrucciones Administrativas en virtud de la Regla 89 del PCT.

R.20.02 Párrafo 2). En cuanto al término “formato”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 8.1)a) (véase la Nota 8.02).

Notas sobre la Regla 21
(Requisito de unanimidad para modificar ciertas Reglas en virtud del Artículo 14.3))

R21.01 En esta disposición se enumeran las reglas que únicamente pueden modificarse mediante un acuerdo unánime.

R21.02 Punto i). En virtud de este punto, es necesaria la decisión unánime de la Asamblea para efectuar cualquier modificación, tanto si se trata de una adición como de una supresión, de otros requisitos en virtud de la Regla 3.1) relativos a la forma o al contenido de la solicitud en virtud del Artículo 6.1)iii).

R21.03 Punto ii). En virtud de este punto, durante el período de diez años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, la obligación que tienen las Partes Contratantes de permitir la presentación de comunicaciones en papel, en virtud de la Regla 8.1), únicamente podrá modificarse mediante decisión unánime de la Asamblea. Una vez que haya expirado ese período también será necesaria la unanimidad para modificar las disposiciones de la Regla 8.1) que, a partir de la expiración del mencionado período, permiten a cualquier Parte Contratante excluir la presentación de comunicaciones en papel.

R21.04 Punto iii). Este punto tiene como objetivo impedir que se eludan las disposiciones de los puntos i) y ii) sin unanimidad e impedir que se añadan referencias a otras Reglas sin el consentimiento unánime de la Asamblea.

[Fin del documento]