

OMPI



SCP/2/13 Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 23 de abril de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Segunda sesión
Ginebra, 12 a 23 de abril de 1999

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (que en adelante se denominará “el Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su segunda sesión, en Ginebra, del 12 al 23 de abril de 1999.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, Kazajstán, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, México, Mongolia, Noruega, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Santa Sede, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela, Viet Nam y Zimbabwe (71).
3. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, Representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión Europea (CE), la Oficina de la Patente Eurasiática (OEAP) y la Oficina Europea de Patentes (OEP) (4).

4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, Representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de Agentes de Propiedad Industrial (ABAPI), Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patente (JPAA), Asociación de Abogados de Patente de Corea (KPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas (WASME), Cámara Federal de Abogados de Patentes (FCPA), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Federación de la Industria Alemana (BDI), Federación de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto de la Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) (21).

5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos, preparados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Informe” (SCP/1/11), “Orden del día” (SCP/2/1), “Reglamento” (SCP/2/1), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y Proyecto de Reglamento” (SCP/2/3), “Notas” (SCP/2/4), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y Reglamento: proyecto de Cláusulas administrativas y finales” (SCP/2/5), “Información relativa a las reducciones de tasas efectuadas por las Oficinas” (SCP/2/6) y “Resumen de las recomendaciones del estudio relativo al interfaz entre el proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (SCP/2/7). Los siguientes documentos también sirvieron como base para los debates: “Estudio relativo al interfaz entre el Tratado sobre el Derecho de Patentes (“PLT”) y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (“PCT”) (denominado en adelante “El Estudio PLT-PCT”), la Propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América sobre los proyectos de Artículo 10 a 12 y proyecto de Reglas 12 a 14 (SCP/2/8), la Propuesta de la Delegación de Australia sobre el proyecto de Artículo 4.5*bis* y proyecto de Regla 2.2) (SCP/2/9), Sugerencia de la Oficina Internacional, basada en el documento SCP/2/9 (SCP/2/9*bis*), Propuesta de la Delegación del Sudán sobre las reducciones de tasas por la Oficinas (SCP/2/10), y Propuesta de la Delegación del Reino Unido sobre el proyecto de Artículo 5.5)a) (SCP/2/11) y la Propuesta de la Delegación de la República de Moldova sobre la reducción de tasas por las Oficinas (SCP/2/12).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta. El presente informe constituye un informe de los debates y no refleja todas las observaciones efectuadas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

8. La sesión fue abierta por el Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto de la OMPI quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de esta reunión para la armonización internacional del derecho de patentes.

Tema 2 del Orden del día: Modificación del Reglamento

9. Tal como se le invitó en el párrafo 5 del Documento SCP/2/2, el Comité Permanente aprobó dos reglas especiales relativas a la duración de los mandatos del Presidente y los dos Vicepresidentes y a su reelección. Según estas dos nuevas reglas especiales, y para permitir la mayor continuidad de su trabajo, el Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos por un año y podrán ser objeto de reelección inmediata a las funciones que hayan tenido.

Tema 3 del Orden del día: Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes

10. El Comité Permanente eligió por unanimidad al Sr. Alan Troicuk del Canadá, como Presidente y a la Sra. María Margarita Mittelbach, del Brasil y al Sr. Jacob Rajan de Irlanda como Vicepresidentes. El Sr. Albert Tramposch actuó como Secretario del Comité Permanente.

Tema 4 del Orden del día: Aprobación del Orden del día

11. Respondiendo a una pregunta de la Delegación del Reino Unido, se convino en que la cuestión del acceso de terceros a documentos de prioridad debería examinarse junto con el proyecto de Artículo 5.

12. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que el informe fuera adoptado al final de la reunión, al igual que se hacía en las reuniones de los antiguos Comités de Expertos. Esta propuesta fue secundada por las Delegaciones de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Ecuador, México, Reino Unido, República de Corea, Suecia y Suiza. Como resultado de ello se convino en que se seguiría la propuesta de los Estados Unidos de América y se modificaba el Tema 9 del Orden del día para que leyera "Aprobación del informe".

13. La Oficina Internacional propuso que se incluyera en el Tema 6 del Orden del día la referencia al documento SCP/2/7 y el Estudio PLT-PCT.

14. El proyecto de Orden del día fue aprobado con esas modificaciones.

Tema 5 del Orden del día: Aprobación del Informe de la primera sesión, segunda parte

15. La Delegación de la Federación de Rusia sugirió que se substituyera, en el párrafo 183, la palabra “anterior” por “posterior” para reflejar exactamente la intervención de la Delegación en la última sesión del Comité Permanente.

16. El informe fue aprobado con la modificación mencionada.

Tema 6 del Orden del día: Proyecto de Tratado sobre el Derecho a Patentes

17. El Comité Permanente examinó las disposiciones del proyecto PLT basado en los documentos SCP/2/3, SCP/2/5, SCP/2/7 a 9, SCP/2/11 y el Estudio PLT-PCT. Salvo indicación en contrario, el resumen a continuación se basa en el texto presentado en los documentos SCP/2/3 y SCP/2/5.

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

18. *Punto i).* Este punto fue adoptado en la forma propuesta.

19. *Punto v).* La Oficina Internacional presentó la sugerencia contenida en el Estudio PLT-PCT de añadir en el apartado v) las palabras “, documento, correspondencia” después de la palabra “declaración”. Este punto fue adoptado con la modificación propuesta.

20. *Puntos xviii) a xxi).* Estos puntos fueron adoptados en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 2: Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

21. *Párrafo 1)a).* La Oficina Internacional introdujo la sugerencia presentada en el Estudio PLT-PCT de prever específicamente las patentes de adición en el proyecto de Artículo 2.1)a), b) y 2).

22. En cuanto al proyecto de Artículo 2.1)a), la Oficina Internacional también introdujo su propuesta, contenida en el documento SCP/2/3 y propuso una modificación adicional al texto de esa propuesta. Hubo una propuesta adicional de nuevo texto presentada por la Delegación de Australia. La disposición se adoptó con el siguiente texto:

“a) Las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento serán aplicables a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invención, y patentes de adición, presentadas en la Oficina de una Parte Contratante y que sean:

i) tipos de solicitudes que puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

ii) las solicitudes divisionales de patentes de invención, y de patentes de adición, mencionadas en el Artículo 4G.1) o 2) del Convenio de París.”

23. *Párrafo 1)b).* La Oficina Internacional presentó una sugerencia contenida en el Estudio PLT-PCT para describir los plazos contenidos en esta disposición en forma más exacta, añadiendo las palabras “, y patentes de adición” después de las palabras “patentes de invención” y modificar el texto del punto ii) de la siguiente manera:

“ii) a partir de la fecha en la que pueda comenzar la tramitación o el examen de la solicitud internacional en virtud del Artículo 23 ó 40 de ese Tratado.”

La disposición fue adoptada con las modificaciones propuestas

24. *Párrafo 2).* Esta disposición fue aprobada con la modificación sugerida en el Estudio PLT-PCT de añadir las palabras “, y patentes de adición,” después de las palabras “patentes de invención”.

Proyecto de Artículo 3: Seguridad nacional

25. Este Artículo fue adoptado en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 4: Fecha de presentación

26. *Párrafo 1).* Durante los debates, la Delegación del Reino Unido señaló que tenía entendido que el Artículo 4.1) contenía los requisitos absolutos para la concesión de una fecha de presentación y que si las Oficinas tuvieran la libertad de conferir una fecha de presentación sin que se hubieran cumplido dichos requisitos, constituiría una desviación de la armonización, después de los debates, se adoptó una propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación de Australia, en el sentido de que se añadieran las palabras “a más tardar” entre corchetes, antes de las palabras “la fecha en la que su Oficina” en la introducción del párrafo 1). También se convino en que las palabras “a más tardar” entre corchetes se incluyan en cualquier otro lugar pertinente del Artículo 4.

27. La Delegación de Filipinas señaló que la ausencia del requisito en el párrafo 1) de presentar reivindicaciones para obtener una fecha de presentación resultaba incompatible con su legislación nacional actual. La Delegación de España confirmó su reserva previa en lo relativo al párrafo 1).

28. *Párrafo 2).* Este párrafo permaneció adoptado, con sujeción a la reserva de la Delegación de España.

29. *Párrafo 3).* La Oficina Internacional propuso que, de conformidad con el Estudio PLT-PCT, se sustituyeran las palabras “cualquier requisito que no se haya cumplido” por las palabras “ofreciendo la oportunidad de cumplir con cualquiera de dichos requisitos, y de formular observaciones, dentro del plazo pertinente prescrito en el Reglamento”. La Delegación de Senegal sugirió, como alternativa, que se dé por terminado este párrafo después de la palabra “solicitante”. La Delegación de Israel apoyada por la Delegación de China propuso que se conserven las palabras “lo antes posible” sin los corchetes y se suprima la variante “inmediatamente” junto con los corchetes, pero sugirió que se mantenga el final del párrafo como se propone. Varias delegaciones y dos representantes de organizaciones intergubernamentales prefirieron el término “inmediatamente” y aceptaron el nuevo texto propuesto por la Oficina Internacional. Una mayoría de las delegaciones que hicieron uso de

la palabra prefirió el texto “lo antes posible” y apoyó el nuevo texto propuesto por la Oficina Internacional. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales apoyados por el Representante de la OEAP señalaron que la palabra “inmediatamente” era importante para los solicitantes, ya que por lo menos implicaba ciertas obligaciones por parte de las oficinas mientras que otras organizaciones no gubernamentales (WASME) no vieron ninguna diferencia entre las dos variantes. El párrafo fue adoptado con el texto “lo antes posible” y el nuevo texto propuesto por la Oficina Internacional al final del párrafo.

30. *Párrafo 4)b).* La Oficina Internacional introdujo la sugerencia planteada en el Estudio PLT-PCT y añadió la siguiente frase al proyecto de Artículo 4.4)b) para garantizar la congruencia con la Regla 20.7 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes: “cuando se considere la solicitud como no presentada, la Oficina lo notificará al solicitante en consecuencia, indicando las razones consiguientes.” La disposición fue aprobada con la modificación propuesta.

31. *Párrafo 5)a).* Después de cierto debate, se convino en que el texto requiere que la notificación sea enviada “inmediatamente” una vez que se haya efectuado la determinación. También se convino en sustituir la palabra “determine” por “compruebe”, de conformidad con el PCT.

32. Una delegación opinó que sería difícil para la Oficina determinar cuál es la parte de la descripción faltante y por lo tanto decidir cuál es la fecha de presentación que debe concederse. Después de un breve debate, la Oficina Internacional recordó que este párrafo no impone ninguna obligación en las oficinas en cuanto a la determinación de la parte de la solicitud que falta, pero que si las oficinas notaban dicha omisión estarían obligadas a notificar al solicitante. El Representante de la OEP propuso sustituir dos veces “falta” por “parece faltar”.

33. El párrafo 5)a) se aprobó con sujeción a su reenumeración como 5), con el siguiente texto:

“5) [*Parte faltante de la descripción o dibujo*] Cuando, a los efectos de establecer la fecha de presentación, la Oficina compruebe que parece faltar una parte de la descripción en la solicitud o que la solicitud se refiere a un dibujo que parece faltar en la solicitud, la Oficina lo notificará inmediatamente al solicitante.”

34. *Párrafo 5)b) a e).* Los debates sobre estos párrafos se basaron en el texto contenido en el documento SCP/2/3 y una propuesta de la Delegación de Australia para un nuevo párrafo *5bis)* contenida en el documento SCP/2/9. La Delegación explicó que sus preocupaciones se refieren, en particular, al elevado riesgo que tiene un solicitante cuando señala en una declaración, que la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante no contienen materia nueva y la necesidad de conservar el contenido de la solicitud anterior de la que se reivindica la prioridad. Las Delegaciones de Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Suecia, Alemania, Federación de Rusia, Reino Unido, Kenya e Irlanda y los Representantes de la OEP, EPI y UNICE en general apoyaron la propuesta de la Delegación de Australia, a la vez que indicaron sus preocupaciones o reservas específicas sobre ciertos puntos.

35. La Oficina Internacional explicó que el texto del apartado b) se había moldeado en el Artículo 14.2) del PCT. La Oficina Internacional también señaló que cuando no se cumplía el plazo mencionado en el apartado b), el solicitante podría volver a presentar la solicitud, pagar

las tasas de solicitud y aceptar una fecha de presentación posterior. A raíz de una observación de una delegación en el sentido de que las disposiciones del apartado b) no abarcan totalmente la situación en la que la solicitud contiene una referencia a un listado de secuencia que no está incluido en la solicitud ni se proporciona posteriormente, la sugerencia presentada por la Oficina Internacional en el sentido de suprimir esa frase como no pertinente a la fecha de presentación recibió el apoyo de las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Australia, la Federación de Rusia, China y del Representante de la OEAP y quedó así adoptada.

36. Hubo un acuerdo general en el sentido de que el fondo del párrafo 5)b) del documento SCP/2/3 será aceptable, con sujeción a debates adicionales relativos al procedimiento para la presentación de una parte faltante o de un dibujo faltante y a la retención de una fecha de presentación anterior. Los principales puntos del debate en cuanto a procedimientos posteriores se resumen a continuación.

37. Después del debate, la Oficina Internacional presentó, en el documento SCP/2/9*bis*, una sugerencia adicional de nuevo texto para el párrafo 5*bis*) basado en la propuesta de la Delegación de Australia.

38. No se aprobó una propuesta presentada por una delegación en el sentido de que los procedimientos fueran facultativos en vez de obligatorios, debido a la oposición de tres delegaciones y de un representante de una organización intergubernamental.

39. La Delegación del Canadá, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que el plazo para la presentación de una petición debía establecerse en el Reglamento.

40. No se aprobó una propuesta de la Delegación del Canadá en el sentido de que las palabras “, en el momento de la presentación,” no se incluyeran en las disposiciones, para permitir se formularan las peticiones incluso cuando la reivindicación de prioridad se presentaba después de presentar los documentos de la solicitud, debido a la falta de apoyo de alguna otra delegación.

41. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Reino Unido, sugirió que un solicitante que había reivindicado la prioridad y que había sido notificado de que faltaban partes de su solicitud, no debería estar obligado una petición específica para obtener el beneficio completo de la disposición. La Delegación señaló que las disposiciones podrían realizarse mediante la incorporación por referencia o un recuadro en el formulario del petitorio. A tal fin, la Oficina Internacional sugirió que se permita a una Oficina exigir que el solicitante indique, en el momento de la presentación, que el contenido de una solicitud anterior se incorpora por referencia. La Delegación del Canadá estuvo a favor de hacer que la operación de estos procedimientos estuviera sujeta a la petición del solicitante. El representante de una organización no gubernamental se opuso a esta propuesta.

42. La Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de la Federación de Rusia, propuso que se conservara el fondo del párrafo 5)e) del documento SCP/2/3, que permitiría al solicitante retirar su presentación de material omitido y con ello conservar la fecha de presentación original.

43. La Delegación de Kenya, apoyada por los Representantes del IPE y de la UNICE sugirieron que los procedimientos resultaran aplicables únicamente en caso de omisiones “no intencionales”.

44. Una propuesta de la Delegación del Canadá en el sentido de que las palabras “a más tardar” se conservaran sin corchetes en esta disposición, de manera que una Parte Contratante pudiera conceder una fecha de presentación anterior, especialmente cuando la Oficina considerara que la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante no contenían materia nueva, recibió el apoyo de otras tres delegaciones y de representantes de dos organizaciones no gubernamentales. La propuesta de la Delegación del Japón en el sentido de que esas palabras debían suprimirse recibió el apoyo de otras cuatro delegaciones con el fin de garantizar una fecha de presentación estable y fiable. Después de cierto debate, se convino en que las palabras en cuestión debían conservarse entre corchetes. Respondiendo a una preocupación expresada por la Delegación del Reino Unido, la Oficina Internacional explicó que el propósito de insertar las palabras “a más tardar” era permitir la retención de la fecha de presentación original cuando las partes omitidas en la descripción o dibujos no contenían materia nueva, en vez de permitir que se concediera una fecha de presentación cuando se habían presentado menos que la totalidad de los elementos enumerados en el Artículo 4.1). La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que dicha inserción se hiciera en todos los puntos necesarios del Artículo 4 para garantizar su naturaleza de requisito máximo.

45. Una propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia, en el sentido de que se suprimieran las palabras “, la que sea más tarde” no fue aprobada. La Oficina Internacional señaló que la supresión de esa frase podría dar por resultado que una Parte Contratante quedara obligada a conceder una fecha de presentación que fuera anterior a la fecha en la que se hubieran cumplido los requisitos dispuestos en los párrafos 1) y 2).

46. Una propuesta de la Delegación del Canadá para que los procedimientos no fueran obligatorios y transferirlos al Reglamento no recibió apoyo. Se aceptó la propuesta de la Delegación de la Argentina para mantener las palabras “a petición del solicitante”, sin corchetes, que fue apoyada por otras tres delegaciones.

47. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que los procedimientos discriminaban contra solicitantes que no reivindicaban prioridad y propuso que debían suprimirse o bien aplicarse para incluir una solicitud anterior.

48. Después de este y de otros debates adicionales, se adoptó con modificaciones, el texto sugerido en el documento SCP/2/9bis, con el siguiente texto:

“5bis) a) Cuando se presente una parte faltante de la descripción o un dibujo faltante a la Oficina dentro del plazo prescrito en el Reglamento, se incluirá en la solicitud esa parte de la descripción o el dibujo, y, con sujeción a lo dispuesto en los apartados b) y c), la fecha de presentación será [a más tardar] la fecha en la que la Oficina haya recibido esa parte de la descripción o ese dibujo, o la fecha en la que se hayan cumplidos todos los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2), según la que sea la última.

b) Cuando se presente la parte faltante de una descripción o el dibujo faltante en virtud del apartado a) para rectificar su omisión en una solicitud en la que se reivindique, en el momento de la presentación, la prioridad de una solicitud anterior, la fecha de presentación, a petición del solicitante y con sujeción a los requisitos prescritos

en el Reglamento, será [a más tardar] la fecha en la que se hayan cumplidos todos los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2).

c) Cuando se retire la parte faltante de la descripción o el dibujo faltante presentados en virtud del apartado a) dentro de un plazo fijado por la Parte Contratante, la fecha de presentación será la fecha en la que se hayan cumplido los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2).”

49. La Delegación de China se reservó su postura respecto de esta disposición.

50. *Párrafo 7).* Después de un cierto debate se convino, sobre la base de la propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia, apoyada por las Delegaciones de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, que las referencias a la continuación o continuación en parte de una solicitud anterior y las solicitudes divisionales se transfirieron al Reglamento. La Delegación del Reino Unido igualmente sugirió que se incluyera en el Reglamento el caso en el que la fecha de presentación se conserva debido a una decisión en una controversia de derechos. En conclusión, este párrafo se aprobó con sujeción a las modificaciones en el título para que lea “excepciones” y a las modificaciones en el punto ii) que tendrán el siguiente texto:

“ii) la libertad de cualquier Parte Contratante de aplicar cualquier requisito necesario para acordar el beneficio de la fecha de presentación de una solicitud anterior a cualquier tipo de solicitud prescrita en el Reglamento.”

Proyecto de Artículo 5: Solicitud

51. *Párrafo 1).* La Oficina Internacional propuso que, de conformidad con el Estudio PLT-PCT, las palabras “salvo disposición en contrario contenido en el presente Tratado” después de las palabras “Tratado de Cooperación en materia de Patentes”, seguida de las palabras “o prescrito en el Reglamento”. Esta disposición fue aprobada con esas modificaciones.

52. *Párrafo 2)b).* A sugerencia de la Delegación de Australia y de la Oficina Internacional en lo relativo a los cambios en el texto, el Artículo 5.2)b) se aprobó con el siguiente texto:

“b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 7.1), una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido mencionado en el apartado a) en un formulario de petitorio, presentado en papel, si dicho formulario de petitorio corresponde al Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes con cualquier modificación prevista en el Reglamento.”

53. *Nuevo párrafo 2)c).* La Oficina Internacional sugirió la introducción de un nuevo párrafo 2)c) para aclarar la situación de los Formatos Internacionales Tipo para el petitorio. Respondiendo a una pregunta de la Delegación de Côte d’Ivoire, la Oficina Internacional aclaró que la obligación de una Parte Contratante de aceptar comunicaciones que correspondan a cualquier Formato Internacional Tipo de petitorio tal como lo prescribe el Reglamento quedaba explícitamente sujeta a la garantía del Artículo 7.1) de que ninguna Oficina podría quedar obligada a aceptar la presentación electrónica o a excluir la presentación en papel. El nuevo apartado se adoptó con el siguiente texto:

“c) No obstante lo dispuesto en el apartado a) y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 7.1), una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido mencionado en el apartado a) en un formato, si dicho formato corresponde al Formato Internacional Tipo de petitorio previsto en el Reglamento.”

54. *Párrafo 3*). La propuesta del Estudio PLT-PCT en el sentido de que este párrafo debería modificarse para prever la traducción o la transliteración de cualquier parte de la solicitud que no se encuentre en un idioma aceptado por la Oficina, recibió el apoyo de la Delegación de los Estados Unidos de América. Después de los debates, durante los que la Delegación de Australia señaló que debería ser suficiente si la traducción o transliteración se suministraba posteriormente a la fecha de presentación, el párrafo se adoptó con el siguiente texto:

“[Traducción; transliteración] Una Parte Contratante podrá exigir una traducción o, cuando convenga, transliteración, de cualquier parte de la solicitud que no se encuentre en un idioma aceptado por su Oficina.”

55. *Párrafo 5*). La Oficina Internacional propuso un nuevo texto para este párrafo sobre la base del Estudio PLT-PCT, por lo que el párrafo 5)a) tendría un nuevo texto y se renumeraba como párrafo 5) y los apartados b) a d) se transferían a la Regla 14 del Reglamento. La disposición se adoptó con las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional, con el siguiente texto:

“5) [Documento de prioridad] Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, una Parte Contratante podrá exigir que se presente a la Oficina una copia de la solicitud anterior y una traducción, cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.”

Propuesta de la Delegación del Reino Unido contenida en el documento SCP/2/11.

56. La Delegación del Reino Unido destacó la importancia de garantizar a terceros el acceso a los documentos de prioridad. En su opinión, el actual texto del Artículo 5.5)a) no impone una obligación en las Oficinas de garantizar la disponibilidad a terceros, durante toda la vida de la patente que reivindica la prioridad, de copias de solicitudes anteriores cuya prioridad se haya reivindicado. Por lo tanto, la Delegación propuso que se inserte un apartado *abis*) adicional tal como figura en el documento SCP/2/11, para cubrir esta situación. Varias delegaciones expresaron su interés por la propuesta, pero también algunas preocupaciones relativas a los detalles específicos.

57. La Delegación de la Federación de Rusia consideró la cuestión de si una Parte Contratante que había recibido una copia de un documento de prioridad podía proporcionar una copia a terceros, lo que no estaba considerado en esta propuesta. Además, la Delegación con el apoyo de la Delegación de Australia y el Representante del IPIC, consideró que cualquier obligación de una Oficina de establecer comunicación con otra Oficina podría representar una carga y que dichas comunicaciones deberían ser realizadas por las partes interesadas.

58. La Delegación de Australia sugirió que se exija al solicitante que obtenga una copia certificada de un documento de prioridad de la Oficina en la que lo haya presentado, para

garantizar la disponibilidad de la copia durante toda la vida de la patente. Los Representantes de TPDF, CIPA y FICPI señalaron que esta propuesta representaba dificultades ya que un tercero tal vez no deseara que el solicitante o el titular tuviera conocimiento de su interés en una solicitud o patente. La Delegación de Alemania indicó que resultaba prácticamente imposible para las Oficinas mantener documentos de prioridad durante 30 años y que era preferible exigir la presentación de una copia certificada.

59. La Presidencia resumió los debates indicando que reflejaban el apoyo general a la idea de que los documentos de prioridad estuvieran a disposición de terceros durante toda la vida útil de la patente que reivindicaba la prioridad, y que los terceros no deberían tener que recurrir a los solicitantes o titulares para obtener copias del documento original. Una posible solución sería mantener copias de los documentos de prioridad en una biblioteca digital. Se convino en que esta cuestión debe ser referida a la Oficina Internacional para estudio adicional, con la opción de examinar las propuestas a través de un foro electrónico.

60. *Párrafo 6*). La Oficina Internacional propuso que se añadiera la palabra “únicamente” después de la palabra “solicitud” para aclarar que esta disposición contiene un requisito máximo. También se propuso que se añadiera al final una referencia al párrafo 3) y que se supriman las palabras “de un documento de prioridad”.

61. La Oficina Internacional también propuso que se añadiera un apartado b) con el siguiente texto:

“b) Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad que puedan ser necesarias respecto de solicitudes internacionales, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, sea suministrada a su Oficina durante la tramitación de la solicitud.”

62. La Oficina Internacional explicó que esta modificación permitiría a una Parte Contratante exigir en todos los casos prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como lo permite la Regla 51*bis*.1.a)vi) del PCT y, respecto de productos expuestos en exposiciones internacionales reconocidas oficialmente, prevista en virtud del Artículo 11.3) del Convenio de París.

63. La Delegación de los Estados Unidos de América puso en duda la necesidad de incluir esta disposición. La Delegación señaló que el nuevo apartado b) propuesto permitía a una Parte Contratante solicitar en una solicitud nacional o regional, prueba que tenía efectos sobre la patentabilidad. Por lo tanto, esta disposición no se refería a cuestiones de forma sino a las cuestiones que, dentro de la legislación nacional, eran consideradas en el derecho sustantivo de patentes. La Delegación de Australia propuso que este párrafo se incluyera en la forma propuesta, ya que la situación podía compararse al caso en el que una Parte Contratante podía exigir un documento de prioridad. Después de los debates, se adoptó el apartado 6) con las modificaciones de texto sugeridas por la Oficina Internacional, con sujeción a un estudio adicional por parte de la Oficina Internacional del nuevo apartado b), junto con el proyecto de Regla 2*bis*.

Proyecto de Artículo 6: Representación

64. *Párrafo 1)a)ii).* La Oficina Internacional sugirió que las palabras “domicilio legal en el territorio de” se modificaran por “en un territorio prescrito por”, lo que fue aceptado. Respondiendo a una pregunta de la Delegación de los Estados Unidos de América, la Oficina Internacional explicó que este punto tenía el propósito de abarcar la práctica en el Reino Unido, en donde no había el requisito del “derecho a actuar ante la Oficina”, contenido en el punto i). La Oficina Internacional también confirmó que esta disposición no era perjudicial al derecho de una Parte Contratante de exigir un domicilio para la entrega de notificaciones así como un domicilio legal en su territorio en virtud del Artículo 7.4) y de la Regla 10.1). Esta disposición fue adoptada con la modificación propuesta.

65. *Párrafo 1)b) y c).* Estas disposiciones fueron adoptadas en la forma propuesta.

66. *Párrafo 2).* Las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Australia y Suecia y los Representantes de la OEP, el BDI, WASME, UNICE, AIPLA y CIPA expresaron estar a favor de que se incluya un número máximo de excepciones en este párrafo y por lo tanto propusieron que se suprimieran los corchetes alrededor de los puntos ii) a vi). Consideraron que esas excepciones darían por resultado una reducción de costos y beneficiarían en particular a los inventores individuales y a las empresas pequeñas al suprimir barreras en la utilización de los sistemas de patentes. Estas Delegaciones opinaron que la presentación de ciertos documentos y el pago de tasas eran actos de naturaleza puramente formal y administrativa y no requerían ningún conocimiento sustantivo. Los solicitantes deberían tener la posibilidad de decidir si requerían un representante para estas cuestiones y la representación obligatoria debería limitarse a las cuestiones que requirieran conocimientos en patentes. La Delegación de Francia indicó que con el fin de reducir al máximo los costos, cualquier acción de naturaleza administrativa podría quedar excluida de la representación obligatoria. Las Delegaciones de Argentina, Grecia, México y Senegal señalaron que sus legislaciones nacionales no prevén la representación obligatoria y que por lo tanto podían apoyar la elevación del número de excepciones al máximo, suprimiendo los corchetes alrededor de los puntos ii) a vi).

67. Las Delegaciones de la Federación de Rusia e Indonesia y el Representante de la OEAP estuvieron a favor de la supresión de todas las excepciones. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que los representantes profesionales efectivamente facilitaban el acceso al sistema internacional de patentes y permitían a los solicitantes proteger correctamente sus derechos. Puesto que la mayoría de las leyes nacionales prevén excepciones al principio general de representación obligatoria en procedimientos de patente, no se justifica la introducción de tales excepciones mediante la armonización internacional. El Representante de la OEAP señaló que la legislación nacional que aplica la OEAP, así como las leyes nacionales de sus Estados miembros prevén la representación obligatoria en estas cuestiones y que la inclusión de excepciones para esta disposición afectaría negativamente el desarrollo de las habilidades de la profesión de agente de patentes.

68. Las Delegaciones de Portugal, Zimbabwe, China, Cuba, Kenya, Irlanda, Japón y Túnez se reservaron su postura en lo relativo a este párrafo completo. Las Delegaciones de China y Zimbabwe señalaron que su legislación nacional exige que los solicitantes extranjeros estén representados. Las Delegaciones de Cuba y Kenya informaron que las leyes de sus países prevén la representación obligatoria en todas las cuestiones mencionadas en los puntos ii) a vi). La Delegación de Kenya señaló que si los solicitantes no nombraban a un representante para las cuestiones mencionadas en el Artículo 6.2), pero estaban sujetos a la representación

obligatoria en otras cuestiones, ello de hecho llevaría a tener dos domicilios legales diferentes. La Delegación de Bélgica se reservó su postura sobre este párrafo, salvo en lo relativo al punto iii).

69. La Delegación de Alemania propuso que se suprima únicamente la excepción mencionada en el punto vi) y que se retiren los corchetes alrededor de los puntos ii) a v). Las Delegaciones de Canadá, España, Zimbabwe, la República de Corea y los Representantes de AGESORPI, IPIC y JPAA propusieron la supresión de los puntos ii) a vi) y que se incluya únicamente la excepción relativa al pago de las tasas de mantenimiento, mencionada en el punto i). Indicaron que en general la representación obligatoria era necesaria para garantizar la seguridad del solicitante, la operación adecuada de la Oficina y la calidad de las traducciones. Al incluir excepciones mencionadas en los puntos ii) a vi) se aumentaba la carga de las Oficinas de patente y efectivamente se ha afectaba negativamente el desarrollo de una profesión de agentes de patente suficiente y fiable, en particular en países en desarrollo. El Representante de AGESORPI señaló que al elevar al máximo las excepciones sobre representación obligatoria se actuaba a favor de los intereses de los países exportadores de tecnología, mientras que los países importadores de tecnología favorecían que se mantuvieran las excepciones al mínimo.

70. El Representante de la FICPI propuso que las excepciones se proporcionen únicamente en lo relativo al pago de las tasas de mantenimiento y al establecimiento de una fecha de presentación en virtud del Artículo 4. Opinó que el actual proyecto de Artículo 6.2) podría considerarse como una amenaza a la profesión de agente de patentes y se actuaba únicamente en interés de una parte limitada de los círculos interesados. Señaló que no había ninguna prueba que demostrara que la limitación de la representación obligatoria llevara a ahorros de costos. La reducción de los costos de la protección internacional por patentes requeriría una armonización internacional del derecho sustantivo de patentes, que aún no se había logrado.

71. El Representante de la AIPLA destacó que el objetivo del proyecto de Tratado era la reducción de costos y que esta disposición era capital para el logro de ese objetivo. Por tanto, propuso la inclusión en este párrafo de un número máximo de exclusiones. Asimismo, expresó la opinión de que esto no impediría que los agentes de patente proporcionasen servicios útiles, en particular los que exigían pericia profesional.

72. La Delegación de Portugal apoyada por las Delegaciones de Francia y Grecia, señaló que el Artículo 7.4) permitía que una Parte Contratante exigiera una dirección para la correspondencia en su territorio y que dicho requisito requería en la mayoría de los casos el nombramiento de un representante. La Delegación de Bélgica sugirió que al exceptuar de la representación obligatoria, la presentación de una solicitud tal como se prevé en el apartado iii), se contradecía la declaración del encabezamiento en el sentido de que dicha excepción únicamente se aplicaba “después de la fecha de presentación”. Respondiendo a intervenciones de los Representantes de WASME y de la OEAP, la Presidencia señaló que el Artículo 2.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no parecía impedir a los Estados miembros cumplir con los requisitos de trato nacional en lo relativo a la designación de un representante.

73. Después de un debate bastante amplio, la Presidencia señaló que no parecía lograrse el consenso sobre el nivel de conocimientos, ya que la naturaleza de esta cuestión era política y que por lo tanto debía decidirse en la Conferencia Diplomática. La Oficina Internacional explicó que, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 29.1)c) del proyecto de Reglamento de la Conferencia Diplomática, cuando la propuesta básica contiene palabras entre corchetes

dichas palabras no se consideraban como parte de la propuesta básica y serían consideradas como propuestas de modificación si cualquiera de las delegaciones miembro proponía tal modificación.

74. Después de los debates se acordó que el punto i) conservara sin corchetes y que los puntos ii), iv) y vi) se mantuvieran entre corchetes, mientras que los puntos iii) y v) se combinaran en un nuevo punto “*ibis*) cualquier procedimiento mencionado en el Artículo 4”, que se conservaría entre corchetes. Esta disposición fue aprobada con las modificaciones indicadas.

75. *Párrafo 3*). Tras un breve debate, durante el cual la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América de suprimir las palabras “en papel” del apartado b), fue apoyada por las Delegaciones de Australia y Alemania y el Representante de la OEP, aunque se opusieron a ella las Delegaciones del Brasil, Irlanda, México, Argentina y la Federación de Rusia, se adoptó una sugerencia de la Oficina Internacional de que, después de las palabras “en papel”, se añadieran las palabras “o por otros medios permitidos por la Oficina”. La propuesta del Estudio PLT–PCT de que los puntos i) y ii) se transfieran al Reglamento como nueva Regla 7.1*bis*) fue aceptada, junto con las siguientes modificaciones: cambiar el título “Poder” por el de “Nombramiento de un Representante”; y añadir las palabras “en una forma prescrita por el Reglamento” después de la palabra “Oficina” en la parte introductoria del apartado a). Este párrafo fue adoptado con esas modificaciones.

76. *Párrafos 4) a 6*). El texto de estos párrafos se adoptó y, tal como se proponía en el Estudio PLT-PCT, se transfirió al Reglamento como nueva Regla 7.1*ter*) a 1*quinquies*).

77. *Párrafos 8) y 9*). Estos párrafos se adoptaron en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 7: Comunicaciones; direcciones

78. *Párrafo 1*). Por sugerencia de la Oficina Internacional, se acordó que la Oficina Internacional armonizaría la terminología del proyecto de Tratado en función de la utilización del término “presentación” en el presente párrafo.

79. *Párrafo 1)a*). En respuesta a una intervención de la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que a una solicitud presentada por cualquier medio se le debe conceder una fecha de presentación, se acordó colocar las palabras “con sujeción a lo dispuesto en los apartados b) y c)” después de las palabras “el Reglamento establecerá”.

80. *Nuevo párrafo 1bis*). Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta en el Estudio PLT-PCT, a saber:

“*1bis*) [*Idioma de las comunicaciones*] Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o Reglamento, una Parte Contratante podrá exigir que una comunicación esté redactada en un idioma aceptado por la Oficina.”

81. *Nuevo párrafo 1ter*). Esta disposición fue adoptada en la forma sugerida por la Oficina Internacional, con el texto siguiente:

“*1ter*) [*Formularios Internacionales Tipo; Formatos Internacionales Tipo*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 1)a) y con sujeción al párrafo 1)b), una Parte

Contratante aceptará la presentación del contenido de una comunicación en un formulario o en un formato que corresponda a un formulario internacional tipo o a un formato internacional tipo establecido en el Reglamento, de haberlo.”

82. *Párrafo 3).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta en el Estudio PLT-PCT, con sujeción a la transferencia de su contenido a la Regla 10, en la forma siguiente:

“3) [*Indicaciones en las comunicaciones*] Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación contenga una o más indicaciones prescritas en el Reglamento.”

83. *Párrafo 4).* Esta disposición fue adoptada previa supresión de los corchetes y conservando el texto del punto iii).

84. *Párrafo 5).* Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

85. *Párrafo 6).* La Oficina Internacional propuso los siguientes cambios para este párrafo: supresión del punto ii) del apartado b) en vista del cambio introducido al párrafo 4), a saber, la sustitución de “podrá” por “deberá”; transferencia del apartado b) a la Regla 10.5); y adición del siguiente texto después de las palabras “Artículo 4: “y a cualquier excepción prescrita en el Reglamento”. Las Delegaciones de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América expresaron su apoyo a esta propuesta. La disposición fue adoptada con esas modificaciones.

Proyecto de Artículo 8: Notificaciones

86. *Párrafo 1).* En respuesta a las observaciones formuladas por la Delegación de la Federación de Rusia y el Representante de la CIPA en el sentido de prever el mismo efecto jurídico para una notificación enviada a una dirección que no fuera una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales, se aceptó una propuesta de la Oficina Internacional de añadir las palabras “o cualquier otra dirección prevista en el Reglamento a los fines de la presente disposición”. La disposición fue adoptada con esta modificación.

87. *Párrafo 3).* En respuesta a observaciones de los representantes de dos organizaciones no gubernamentales (FICPI y CIPA) en el sentido de que esta disposición podría eximir a la oficina en cuestión de cualquier obligación de notificar al solicitante, la Oficina Internacional explicó que este párrafo no podía suprimir esa obligación puesto que, en casi todos los casos, el plazo para el cumplimiento del requisito en cuestión no empezaría a contar mientras no haya tenido lugar la notificación. Además, si se concediera una patente sin haberse cumplido una obligación debido a que la Oficina no envió a tiempo la notificación, la salvaguardia prevista en el Artículo 9.1) sería aplicable. Se acordó que la Oficina Internacional clarificaría esta cuestión en las Notas. Tras un breve debate, durante el cual la Delegación de los Estados Unidos de América apoyó el texto revisado de este párrafo, el párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 9: Validez de la patente; revocación

88. *Párrafo 1*). Esta disposición fue adoptada previa sustitución de las palabras “Artículo 7.1) y 3)” por “Artículo 7.1) a 4)”, tal como lo propuso la Oficina Internacional.

Proyecto de Artículo 10: Prórroga de un plazo fijado por la Oficina

Proyecto de Artículo 11: Continuación de la tramitación y restablecimiento de los derechos sin necesidad de pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida

89. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso un texto revisado para los proyectos de Artículos 10 a 12 y Reglas 12 a 14 (documento SCP/2/8). Esta propuesta se basaba en la preferencia de la Delegación de continuar con el sistema actual en su país, en virtud del cual, una petición de prórroga de un plazo sólo podía presentarse después de expirado el plazo, pero antes de expirado el período de prórroga, y debía acompañarse de los requisitos necesarios para cumplir con el plazo original. Consideraba que este procedimiento era más práctico y que reducía la carga de trabajo administrativo en la Oficina.

90. La Delegación del Brasil pidió que se clarificara la aplicabilidad de los proyectos de Artículos 10 y 11 a un país como el Brasil, donde todas las disposiciones relativas a los plazos las fijaba la legislación nacional. La Oficina Internacional confirmó que, en un caso de esa índole, los Artículos 10 y 11 no serían aplicables.

91. La Delegación de Alemania, apoyada por las Delegaciones de Austria, la Federación de Rusia y Francia y los Representantes del EPI, la UNICE y la BDI, expresaron una preferencia por el texto contenido en el documento SCP/2/3 y propusieron que se retuvieran los Artículos 10 a 12 y las Reglas conexas. Estas Delegaciones recalcaron que los usuarios estaban familiarizados con la práctica de presentar peticiones de prórroga de un plazo antes de expirado el plazo, y se refirieron a la necesidad de hacer una distinción clara entre los procedimientos de los Artículos 10 y 11. En cuanto a la Regla 12, la Delegación de Alemania observó en particular que la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América contenía una lista positiva, mientras que en el texto propuesto en el documento SCP/2/3, la lista de excepciones era limitada. En cuanto a la propuesta de la Delegación de Australia, la Delegación de Alemania señaló que la propuesta supresión del Artículo 10 tendría por efecto que las cuestiones relativas a la prórroga se tratarían únicamente como una continuación de la tramitación, en virtud del Artículo 11.

92. El Representante de la OEP, apoyado por los Representantes del EPI y de la UNICE, recalcó que los Artículos 10 y 12 eran disposiciones importantes para los solicitantes y que las prórrogas en virtud del Artículo 10 debían retenerse y distinguirse del restablecimiento de los derechos en virtud de los Artículos 11 y 12.

93. La Delegación del Japón declaró que no se oponía a la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América pero que consideraba que las disposiciones redactadas por la Oficina Internacional eran más fáciles de aplicar.

94. La Delegación de Australia expresó su apoyo a la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América, pero tenía ciertos problemas con su estructura. Esta Delegación, apoyada por la Delegación del Reino Unido, declaró que, durante los procedimientos en los

que estuviese involucrada una parte distinta del solicitante o de la Oficina, una prórroga que estuviese permitida al solicitante pero no a esa tercera parte podría ser utilizada en forma desleal como medio para diferir un procedimiento y tendría por resultado un aumento de los costos. Señaló que, en su opinión, las cuestiones más importantes eran el procedimiento establecido en el Artículo 11 y la forma de proteger a los solicitantes que presenten su solicitud en el extranjero. Por consiguiente, la Delegación propuso la supresión del Artículo 10 y de la Regla 12 de la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América y la inserción de ciertos cambios consiguientes en los artículos y reglas restantes. La Delegación de los Estados Unidos de América retiró su propuesta en favor de la propuesta de la Delegación de Australia.

95. La Delegación de México declaró que podía aceptar la supresión del Artículo 10, puesto que, en virtud de su legislación nacional, la mayoría de los plazos tenían una prórroga automática de dos meses, debiéndose pagar tasas para extensiones ulteriores. La Oficina Internacional observó que, aun si se suprimía el Artículo 10, una Parte Contratante estaría autorizada para aplicar, en su propia Oficina, un procedimiento similar al establecido en el Artículo 10, pero ello no le permitiría asegurar que los procedimientos estuviesen disponibles para el solicitante que presentase solicitudes en otro país.

96. El Representante de la OEAP propuso que los Artículos 10, 11 y 12 se retuvieran en beneficio de los solicitantes y que los debates se basaran en el documento SCP/2/3. Esta propuesta fue apoyada por el Representante de la JPAA en relación con el Artículo 10. En vista del importante apoyo a los Artículos 10 a 12, tal como se proponían en el documento SCP/2/3, el Presidente invitó a las delegaciones a proseguir el debate sobre la base de dicho documento.

97. En respuesta a una intervención de la Delegación de China, la Oficina Internacional propuso sustituir las palabras “sin que se conceda” por las palabras “sin dar”, insertando después de “peticionaria”, las palabras “las razones del rechazo previsto y” en los Artículos 10.5), 11.7) y 12.7).

98. El Representante del EPI estuvo de acuerdo en mantener el Artículo 10 tal como se proponía en el documento SCP/2/3, puesto que, para beneficiar a los solicitantes, en ciertas Oficinas, la prórroga de plazos podía obtenerse muy fácilmente por teléfono o por telefacsimile. Sin embargo, se podría considerar la modificación del Artículo 10 de manera que se deje a elección de la Parte Contratante el decidir si la petición puede presentarse antes o después de expirado el plazo. No obstante, si se considerase esta propuesta, se tendría que mantener el Artículo 11. La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones de Australia y Alemania y por el Representante de la AIPLA, propuso que se adoptara el último enfoque sugerido por el Representante del EPI. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó esta sugerencia a condición de poder aplicar los requisitos previstos en el Artículo 11.1)ii) en el momento de presentar la petición. El Representante de la OEP explicó, que si bien no apoyaba firmemente la propuesta, podía aceptarla si ésta permitiese colmar la brecha entre los diferentes sistemas. Las Delegaciones de China y de la Federación de Rusia se opusieron a la propuesta del Representante del EPI. En respuesta a una intervención de la Delegación de China, la Oficina Internacional explicó que la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América permitiría a las Oficinas mantener su práctica actual.

99. En respuesta a una sugerencia de una delegación de limitar el Artículo 10 a las solicitudes, la otra delegación, apoyada por una tercera, señaló que existían procedimientos en

relación con las patentes que tendrían que estar cubiertos por el Artículo 10, por ejemplo, el registro de una licencia. Se decidió que la Oficina Internacional incluiría explicaciones sobre esta cuestión en las Notas.

100. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Grecia, la Oficina Internacional explicó que el Artículo 10 sólo se aplicaba a los plazos fijados por una Oficina y no a los plazos fijados por ley.

101. El Presidente hizo observar que, aparentemente, había diferentes hipótesis sobre los procedimientos propuestos, en particular sobre lo que se quería decir con “un plazo fijado por la Oficina” y preguntó cuáles eran los países que preveían esos plazos. En respuesta a ello, la Delegación del Japón declaró que la legislación japonesa preveía esos plazos respecto de avisos de rechazos previstos por el examinador principal y que el requisito de notificación en virtud de los Artículos 10 y 11 era problemático para ese procedimiento. La Delegación de Francia declaró que, con arreglo a la legislación francesa, un informe del examinador especificaba un plazo de respuesta; si no se recibía respuesta, se enviaba un aviso provisional de rechazo que podía anularse mediante el pago de una tasa. La Delegación de China declaró que, con arreglo a la legislación china, salvo, en particular en el caso de un examen o de la presentación de una copia de un documento de prioridad, la mayoría de los límites los fijaba la Oficina, incluido el pago de tasas. La sanción por incumplimiento con el plazo era el retiro de la solicitud. La Delegación de Alemania declaró que, con arreglo a la legislación alemana, la Oficina fijaba muchos plazos y que la aplicación de prórrogas era muy flexible y de fácil aplicación.

102. Tras un breve debate, el Presidente concluyó que podría ser necesario seguir armonizando los diferentes sistemas nacionales. Como consecuencia de una sugerencia de la Oficina Internacional, apoyada por las Delegaciones del Reino Unido, México, China, Dinamarca y los Estados Unidos de América, se acordó que la Oficina Internacional enviaría una circular a las Oficinas para recopilar información sobre las prácticas actuales en relación con la prórroga de plazos y que, además, ésta seguiría estudiando los Artículos 10 y 11 y las Reglas 12 y 13. Los resultados de ese estudio se presentarían al Comité Permanente para ulterior consideración en su próxima reunión.

Proyecto de Artículo 12: Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención

103. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Australia expresaron su firme apoyo a esta disposición. La Delegación de México señaló que, si bien este Artículo estaba claramente definido, la legislación mexicana actual no contenía disposiciones comparables.

104. *Párrafo 1).* La Oficina Internacional introdujo la sugerencia plasmada en el Estudio PLT-PCT de transferir el contenido del punto i) de este párrafo a las reglas y enmendar el punto i) con el fin de establecer una base para la disposición en el Reglamento. Se acordó que el contenido del punto iv) no se transferiría al Reglamento. La Delegación de los Estados Unidos de América se manifestó en favor de desplazar todo lo que fuese posible al Reglamento y propuso incluir en el punto v) las palabras “cualquier retraso” después de las palabras “Parte Contratante”. Esta disposición fue adoptada con el texto siguiente:

“1) [*Petición*] Cuando un solicitante o titular no haya cumplido con un plazo en una acción en un procedimiento ante la Oficina, la Oficina restablecerá los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o patente en cuestión si:

i) se efectúa una petición a tal efecto a la Oficina, de conformidad con los requisitos prescritos en el Reglamento;

ii), iii) y iv) [sin cambios en el texto contenido en el documento SCP/2/3]

v) la Oficina considera que el incumplimiento del plazo ocurrió a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, que cualquier retraso no fue intencional.”

105. *Párrafo 2)*. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

106. *Párrafo 3)*. Se acordó que, de conformidad con el Estudio PLT-PCT, el contenido de este párrafo se desplazaría al Reglamento y que se suprimiría el párrafo.

107. *Párrafo 4)*. Este párrafo se suprimió por sugerencia de la Oficina Internacional puesto que su contenido básico fue incorporado a un nuevo Artículo 7.1*bis*).

108. *Párrafo 5)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta en el Estudio PLT-PCT, a saber:

“5) [*Tasas*] Una Parte Contratante podrá exigir que se pague una tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1).”

109. *Párrafo 6)*. Una propuesta de una delegación de suprimir este párrafo y colocar su contenido en el párrafo 1) o 7) para exigir que se presenten suficientes pruebas a la Oficina, no fue adoptada por haberse opuesto a ella otras dos delegaciones. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

110. *Párrafo 7)*. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 13: Adición y restauración de la reivindicación de prioridad

111. Tras un breve debate, durante el que la Delegación de la Federación de Rusia propuso añadir las palabras “Corrección o” en el título y en el párrafo 1) para lograr la conformidad con la Regla 26*bis* del PCT, se acordó remitir toda la disposición a la Oficina Internacional para ulterior estudio.

Proyecto de Artículo 14: Reglamento

112. *Párrafo 1)a)*. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que después de la palabra “Reglamento” en el párrafo 1)a), se añadieran las palabras “y las Notas” con el fin de reflejar la importancia de las cuestiones planteadas por varias delegaciones y contenidas en las Notas. La Oficina Internacional estuvo de acuerdo en que las Notas eran importantes tanto para la interpretación como para la aplicación del Tratado. A este respecto, se podían prever dos opciones: la primera sería adoptar cada párrafo de las Notas, uno por uno, en la

Conferencia Diplomática, un procedimiento que no parecía práctico y que era sin precedentes respecto de conferencias diplomáticas anteriores; la segunda sería mantener las Notas separadamente, en un documento preparado por la Oficina Internacional que reflejase los antecedentes legislativos del Tratado y que podría publicarse junto con el Tratado. La Delegación del Reino Unido se declaró a favor de la publicación de las Notas como testimonio de la evolución de las negociaciones, pero sin darles un valor interpretativo.

113. Asimismo la Oficina Internacional observó que, en el pasado, se habían adoptado “declaraciones concertadas” o entendimientos en el marco de la Conferencia Diplomática sobre cuestiones no incluidas en el Tratado. Una posibilidad sería que la Conferencia Diplomática adoptase varias de estas declaraciones en lugar de las Notas, ya que una declaración concertada adoptada por la Conferencia Diplomática tendría más fuerza que las Notas publicadas por la Oficina Internacional. En respuesta a una sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América de establecer “Instrucciones Administrativas” similares a las del PCT, la Oficina Internacional observó que las instrucciones del PCT eran directrices obligatorias adoptadas por el Director General y no por los Estados miembros y que su naturaleza era diferente de las Notas del PLT. La Oficina Internacional propuso como alternativa que la Asamblea del PLT actualizase de tanto en tanto las Notas, por ejemplo, en forma de directrices para las Partes Contratantes sobre los procedimientos en virtud del PLT. Después de este debate, se adoptó el párrafo 1)a) en la forma propuesta.

114. *Párrafo 1)b).* Esa disposición se adoptó en la forma propuesta.

115. *Párrafo 1)c).* La Oficina Internacional propuso que las palabras “Formatos Internacionales Tipo” se escribieran con iniciales mayúsculas, añadiendo luego “y el establecimiento de las modificaciones mencionadas en el Artículo 5.2)b)”, de manera que la Asamblea tenga derecho a establecer formatos tipo y modificaciones respecto del formulario de petitorio del PCT. La disposición se adoptó con esta modificación.

116. *Párrafo 2).* Esta disposición se adoptó en la forma propuesta.

117. *Párrafo 3).* La Oficina Internacional propuso sustituir la palabra “unanimidad” por las palabras “consentimiento unánime” en el Artículo 14.3)a) y b). La Delegación de los Estados Unidos de América cuestionó la necesidad de la existencia del párrafo b) dado que ya existía el párrafo a), a lo que la Oficina Internacional respondió que el párrafo a) era una disposición de habilitación de la Regla 22, mientras que el párrafo b) se aplicaba a cualquier adición o supresión de las disposiciones especificadas en esa Regla. Esta disposición se adoptó con las modificaciones propuestas por la Oficina Internacional.

118. *Párrafo 4).* Esta disposición se adoptó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 15: Relación con el Convenio de París

119. *Párrafo 1).* Sobre la base de una sugerencia de la Oficina Internacional, se acordó suprimir la primera frase de este párrafo. Puesto que las partes en el PLT podían no ser necesariamente partes en el Convenio de París, el PLT no podía considerarse como un “arreglo particular” en el sentido del Artículo 19 de ese Convenio. Asimismo se acordó suprimir la segunda frase pues estaba de más en vista de que se habían incluido referencias al PCT en las disposiciones pertinentes del PLT.

120. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Australia sobre si este párrafo limitaba la posibilidad por las Partes Contratantes de aplicar el Artículo 11.3) del Convenio de París, la Oficina Internacional propuso abordar esta cuestión en el contexto del proyecto de Artículo 5.6). El párrafo fue adoptado con las modificaciones propuestas por la Oficina Internacional.

121. *Párrafo 2)*. Esta disposición se adoptó en la forma propuesta.

122. *Párrafo 3)*. Este párrafo fue adoptado a condición de volver a numerarlo como párrafo 1).

Proyecto de Artículo 16: Asamblea

123. *Párrafo 1)*. Una propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América de suprimir la segunda frase del Artículo 16.1)c) suscitó la oposición de las Delegaciones de Túnez y de Malasia. Después de que la Oficina Internacional hubo explicado que esta frase se refería a la capacidad de la Asamblea de pedir una parte de los fondos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para invertirla en actividades relativas al Tratado sobre el Derecho de Patentes, se adoptó el Artículo 16.1) en la forma propuesta.

124. *Párrafo 2)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

125. *Párrafo 3)b)*. La Oficina Internacional explicó que se había añadido la última frase para asegurar que dos organizaciones intergubernamentales no pudiesen votar ambas si tenían los mismos miembros. Propuso sustituir, en la última frase del texto inglés, la palabra “another” por la palabra “other”. En respuesta a una observación de la Delegación de los Estados Unidos de América que deseaba saber si una organización intergubernamental que fuese plena y exclusivamente responsable de la concesión de patentes tendría, en el futuro, sólo un voto, la Oficina Internacional explicó que la primera frase de este párrafo, según la cual una organización tendría tantos votos como Estados miembros, seguiría siendo aplicable. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional confirmó que el número de votos de una organización de esa índole aumentaba paralelamente al número de sus miembros.

126. En respuesta a preguntas formuladas por las Delegaciones de la Federación de Rusia, Dinamarca y Senegal en cuanto a si, en casos de conflicto, la organización intergubernamental o sus Estados miembros tendrían prioridad para ejercer los votos, la Oficina Internacional explicó que esa cuestión la debía decidir la organización intergubernamental y sus Estados miembros y que disposiciones similares en otros tratados internacionales habían dado buenos resultados. El Representante de la OEP explicó que la OEP tenía sus propias disposiciones internas de procedimiento, respecto de las cuales, sus Estados miembros no tenían ninguna competencia y que la OEP no era competente para hablar ni votar con arreglo a las disposiciones de procedimiento de los distintos Estados miembros. La Delegación de Malasia expresó la opinión de que los Estados miembros de una organización intergubernamental debían tener siempre prioridad para ejercer su voto y propuso que se suprimiera la palabra “viceversa”.

127. En respuesta a una intervención de la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional estuvo de acuerdo en que era necesario clarificar la relación entre el proyecto de Artículo 16.3)b) y el proyecto de Artículo 19.3). Propuso que, al final del Artículo 19.3),

después de la palabra “Tratado”, se añadieran las palabras “como organización intergubernamental”. Mediante esta adición, se pondría en claro que las organizaciones regionales de patentes serían tratadas como organizaciones intergubernamentales en virtud del Tratado, con el resultado de que su derecho de voto sería determinado por el Artículo 16.3)b). El Representante de la OEP apoyó este punto de vista. El Representante de la OEAP apoyó esta propuesta en principio, aunque prefería que, en aras de la claridad, se añadiera un nuevo Artículo 16.3)c) que abordase específicamente los derechos de voto de una organización regional de patentes. Esta sugerencia fue apoyada por la Delegación de Malasia que, como alternativa, propuso que, en el Artículo 16.3.b), después de cada mención de una organización intergubernamental, se añadieran las palabras “u organización regional de patente”.

128. Como resultado de los debates, el Artículo 16.3) fue adoptado con las modificaciones redaccionales propuestas por al Oficina Internacional, teniendo en cuenta las reservas de las Delegaciones de la Federación de Rusia, de Sudán y de Armenia respecto del Artículo 16.3)b).

129. *Párrafo 4)*. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta, previa supresión de los corchetes y conservando la palabra “dos”.

130. *Párrafo 5)*. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 17: Oficina Internacional

131. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 18: Revisiones

132. *Párrafo 1)*. Este párrafo fue adoptado en la forma propuesta.

133. *Párrafo 2)a)*. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que esa disposición se limitara a propuestas de modificación del Artículo 16.2) y 4) en vez de propuestas de modificación de los Artículos 16 y 17. La Delegación de Australia apoyó la supresión de toda formulación que hiciera referencia al Artículo 16.3). Esta disposición fue adoptada con la modificación propuesta por la Delegación de los Estados Unidos de América.

134. *Párrafo 2)b)*. La Oficina Internacional sugirió que, como consecuencia de los cambios adoptados en el apartado a), se sustituyera la palabra “Artículos” por la de “disposiciones”. Asimismo, propuso que se suprimieran las palabras “; sin embargo, toda revisión del Artículo 16 requerirá los cuatro quintos de los votos emitidos,” dado que las disposiciones que ahora amparaba ese apartado eran de índole administrativa y, en consecuencia, no requerían la mayoría de los cuatro quintos. La disposición fue adoptada con esas modificaciones.

135. *Párrafo 2)c)*. Como consecuencia de algunas propuestas de redacción y de los cambios resultantes sugeridos por la Delegación de Canadá y la Oficina Internacional, la disposición fue adoptada en la forma que figura a continuación, con sujeción a una eventual reformulación de la última frase, a fin de lograr una mayor claridad:

“c) Toda modificación de las disposiciones mencionadas en el apartado a) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptación, conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de las Partes Contratantes que eran Partes Contratantes en el momento en que la Asamblea adoptó la modificación. Toda modificación de dichas disposiciones así aceptada será obligatoria para todas las Partes Contratantes en el momento de la entrada en vigor de la modificación, o cuando éstas pasen a ser Partes Contratantes en una fecha posterior.”

Proyecto de Artículo 19: Elegibilidad para ser parte en el Tratado

136. *Párrafo 1).* Se aprobó una sugerencia de la Oficina Internacional, basada en el debate sobre el Artículo 2.1)i) del proyecto de Reglamento de la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, suscitado durante la Reunión Preparatoria de esa Conferencia, celebrada los días 15 y 16 de abril de 1999 (documento PT/PM/3), de que se suprimiera “Todo Estado miembro de la Organización [o Estado que sea parte en el Convenio de París]” y de que se introdujera en su lugar y sin corchetes, “Todo Estado que sea parte en el Convenio de París o que sea miembro de la Organización”. Este párrafo fue adoptado con esas modificaciones.

137. *Párrafo 2).* Se aprobó la sugerencia de la Oficina Internacional de que se suprimiera “Estados miembros de [o parte en] la Organización [o el Convenio de París]” y se introdujera en su lugar y sin corchetes, como consecuencia de la modificación adoptada para el párrafo 1), “parte en el Convenio de París o miembros de la Organización”. En respuesta a una pregunta hecha por la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional señaló que una organización intergubernamental podía pasar a ser parte en el Tratado aunque no todos sus miembros lo fueran. Este párrafo fue adoptado con las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional.

138. Se aprobó una sugerencia de la Oficina Internacional, modificada por una propuesta de la Delegación de Australia, de que una organización gubernamental ha de ser “competente para conceder patentes que surtan efectos en sus Estados miembros”, previa consulta de la Oficina Internacional con la Unión Europea para saber esto podrá impedir a esta última pasar a ser parte en el Tratado. Este párrafo fue adoptado con el siguiente texto:

“2) [*Organizaciones intergubernamentales*] La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado si todos los Estados miembros de la organización intergubernamental son parte en el Convenio de París o miembros de la Organización, y si la organización intergubernamental declara que tiene competencia para conceder patentes que surtan efectos en sus Estados miembros y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.”

139. *Párrafo 3).* Se aprobó una sugerencia de la Oficina Internacional de que se introdujeran las palabras “como organizaciones intergubernamentales” después de “Tratado”, a fin esclarecer la relación con el Artículo 16.3). Tras algunos debates, este párrafo fue adoptado con dicha modificación.

Proyecto de Artículo 20: Firma del Tratado

140. Este Artículo fue adoptado en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 21: Entrada en vigor

141. *Párrafo 1*). No se aprobó la propuesta hecha por una delegación de que se debería examinar minuciosamente, en virtud del Artículo 63.1)a) del PCT, la cuestión de los Estados necesarios para la entrada en vigor del Tratado, tras una explicación de la Oficina Internacional de que la finalidad de los requisitos en virtud del PCT era garantizar que, cuando el PCT entrara en vigor, se presentara un número suficiente de solicitudes internacionales para que el sistema fuera viable. Se aprobó una propuesta hecha por la Delegación de la Federación de Rusia y apoyada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Alemania y Senegal, de que para la entrada en vigor se requieran 10 instrumentos de ratificación o de adhesión por parte de los Estados. Este párrafo fue adoptado con la sustitución de “[cinco]” por “[10]”.

142. *Párrafo 2), punto i*). El Presidente observó que la palabra “[cinco]” debería cambiarse por “10” (sin corchetes) como consecuencia de la modificación del párrafo 1). Este punto se adoptó con esta modificación.

143. *Párrafo 2), punto ii*). Este punto se adoptó en la forma propuesta.

144. *Párrafo 2), punto iii*). Este punto se adoptó con la inserción en el texto inglés, sugerida por la Oficina Internacional, de una coma después de “that instrument”.

145. *Párrafo 2), punto iv*). Este punto se adoptó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 22: Reservas

146. *Párrafo 1), palabras introductorias*. Esta disposición se adoptó a reserva de la corrección de un error tipográfico mediante la supresión del corchete al comienzo del párrafo.

147. *Párrafo 1), punto i*). Este punto se adoptó en la forma propuesta.

148. *Párrafo 1), puntos ii) y iii*). Se aprobó una propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América de que se suprimieran estos puntos como consecuencia de la adopción del Artículo 6.1)c) y la Regla 19.11)a).

149. *Párrafos 2) a 4*). Estos párrafos se adoptaron en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 23: Denuncia del Tratado

150. *Párrafo 1*). La Oficina Internacional explicó que la palabra “escrita”, que figura entre corchetes, podría ser necesaria para evitar la duda, aunque no aparecía en otros tratados administrados por la OMPI. Este párrafo se adoptó con la supresión de los corchetes y manteniendo la palabra “escrita”.

151. *Párrafo 2)*. Tras una pregunta del Representante del CIPA, la Oficina Internacional sugirió que se suprimieran las palabras “un año” en la segunda frase. Esta disposición se adoptó con la modificación sugerida.

Proyecto de Artículo 24: Idiomas del Tratado

152. Este Artículo se adoptó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 25: Depositario; Registro

153. Este Artículo se adoptó en la forma propuesta.

Disposiciones transitorias

154. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que el proyecto de Tratado no contenía ninguna indicación de la forma en que las patentes actuales y las solicitudes de patente pendientes se verían afectadas. La Delegación de Australia propuso que las disposiciones del PLT se aplicasen a las patentes actuales y a las solicitudes de patente pendientes respecto de situaciones que ocurran en la fecha de adhesión o después de esa fecha. Esta opinión fue apoyada por la Delegación de México, pero fue puesta en tela de juicio por la Delegación de los Estados Unidos de América. El Presidente observó que el Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC podría dar ciertas orientaciones en materia protección de objetos existentes. La Oficina Internacional confirmó que se tendría que incluir en las cláusulas finales una disposición transitoria que aborde esta cuestión y que la Oficina Internacional presentaría una propuesta en la próxima reunión del Comité Permanente.

Proyecto de Regla 2: Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4

155. *Nuevo párrafo 1)*. La Oficina Internacional introdujo la sugerencia hecha en el Estudio PLT-PCT, como consecuencia de la adopción de la modificación del Artículo 4.3), de añadir el nuevo párrafo siguiente, con la consiguiente reenumeración del antiguo párrafo 1) como párrafo 1*bis*): “1) [*Plazo en virtud del Artículo 4.3)*] El plazo mencionado en el Artículo 4.3) no será inferior a dos meses a partir de la fecha de la notificación efectuada en virtud de ese Artículo.” En respuesta a una pregunta de Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional explicó que el plazo en virtud de este nuevo párrafo era más largo que el correspondiente al plazo en virtud del PCT debido a que las solicitudes internacionales se presentaban generalmente en la oficina nacional del solicitante, mientras que muchas solicitudes nacionales se presentaban en el extranjero. Se adoptó el nuevo párrafo en la forma propuesta.

156. *Párrafo 1)*. La Oficina Internacional introdujo la sugerencia hecha en el Estudio PLT-PCT de sustituir el punto i) por la frase “con sujeción a lo estipulado en el punto ii), el plazo aplicado en virtud del párrafo 1)”, de insertar en el punto ii) las palabras “en virtud del Artículo 4.3)” después de las palabras “cuando no se haya hecho una notificación”, y de volver a numerar el proyecto de Regla 2.1) como proyecto de Regla 2.1*bis*). Se adoptó esta disposición con las modificaciones propuestas.

157. *Párrafo 2)*. Este párrafo fue adoptado con una modificación sugerida por la Oficina Internacional como consecuencia de las modificaciones adoptadas respecto del Artículo 4.5*bis*)b), en el sentido de mencionar, en el título y en el texto, el “Artículo 4.5*bis*)a) y b)”.

158. *Párrafo 3)*. Se acordó sustituir este párrafo por el párrafo 3*bis*) del documento SCP/2/9*bis* que se volvería a numerar como párrafo 3) en vista de las consideraciones relativas a los puntos i) a vi) antes mencionadas.

159. *Párrafo 3) punto i)*. Este punto fue adoptado en la forma propuesta en el documento SCP/2/9*bis*.

160. *Párrafo 3), punto ii)*. Tras un breve debate suscitado por las propuestas de las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Australia y el Representante de la OEP, se acordó suprimir la palabra “dos” junto con sus corchetes y conservar la palabra “cuatro” sin los corchetes, e insertar al final de este punto la frase “o el plazo aplicable en virtud de la Regla 6.1), según el que expire antes”. Este punto fue adoptado como se sugieren en el documento SCP/2/9*bis* con estas modificaciones.

161. *Párrafo 3), puntos iii) a vi)*. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Bélgica, la Oficina Internacional sugirió que la indicación del punto vi) podía negar la necesidad de una declaración respecto del punto iv). Tras un breve debate, se adoptaron estos puntos en la forma sugerida en el documento SCP/2/9*bis*.

162. *Párrafo 4)a)*. En respuesta a preguntas formuladas por la Delegación de Alemania y el Representante de la OEP en cuanto a si la referencia a una solicitud anterior también debía incluir reivindicaciones, la Oficina Internacional explicó que las reivindicaciones faltantes, como deficiencia de forma en la solicitud, estarían cubiertas por el requisito de notificación en virtud del proyecto de Artículo 5.7), mientras que la Regla 2.2) sólo se refería al establecimiento de la fecha de presentación de una solicitud. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que debería estar permitido a una Parte Contratante exigir una indicación en la que se declare la incorporación expresa mediante una referencia o una casilla en el formulario del petitorio. En respuesta a ello, la Oficina Internacional propuso que después de las palabras “deberá indicar” se añadan las palabras “que, a los fines de la fecha de presentación, la descripción y cualquier dibujo se sustituyen mediante la referencia a la solicitud presentada anteriormente”. Las palabras “a los fines de la fecha de presentación” tienen por objeto clarificar el alcance de esta disposición, mientras que el término “cualquier” antes del término “dibujo” ampara el caso de las solicitudes que no contienen dibujos.

163. Habida cuenta del Artículo 4A.1) del Convenio de París, la Delegación del Japón propuso limitar la posibilidad de hacer referencia a una solicitud anterior al solicitante anterior o a su derechohabiente. Esta opinión contó con el apoyo de la Delegación de la Federación de Rusia, la cual indicó que las referencias a una solicitud anterior por una persona que no era ni el solicitante anterior ni su derechohabiente sólo ocurrirían en casos extremadamente raros, y estarían sujetos a un acuerdo explícito del solicitante anterior o de su derechohabiente. Las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América cuestionaron dicha limitación, en particular debido a las controversias que pudieran surgir en materia de legitimación una vez que se haya efectuado una investigación conjunta. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional sugirió que el requisito contenido en el proyecto de la Regla 2.4)b)ii), en el sentido de que debe proporcionarse una copia certificada de la solicitud presentada anteriormente, podría proporcionar una defensa

contra ese tipo de referencias fraudulentas. Además, el nuevo proyecto de Regla 2bis permitiría que una Parte Contratante exija la declaración del solicitante en la que se identifica el inventor y se indica la forma en que adquirió el derecho a solicitar y a que se le conceda una patente. Tras un debate, se adoptó esta disposición con la modificación propuesta por la Oficina Internacional.

164. *Nuevo párrafo 5).* Se adoptó este párrafo como consecuencia de la modificación adoptada para el Artículo 4.7)ii, con el siguiente texto:

“5) [*Excepciones en virtud del Artículo 4.7)ii*] Los tipos de solicitudes aludidos en el Artículo 4.7)ii) serán:

- i) una solicitud divisional;
- ii) una solicitud de continuación o de continuación en parte.”

Nuevo proyecto de Regla 2bis: Requisitos adicionales permitidos en virtud del Artículo 5.1)

165. Antes de examinar el nuevo proyecto de Regla 2bis, el Presidente invitó a que se formularan comentarios sobre el resultado del Estudio PLT–PCT en lo que concernía a la lista de disposiciones del PCT que deberían incorporarse por referencia en el Artículo 5.1) del PLT, contenido en los párrafos 3 y 4 del documento SCP/2/7. La Oficina Internacional observó que, en las Notas de la Conferencia de Wáshington sobre el PCT relativas al Artículo 27.1) del PCT, se había indicado que los Artículos 5 a 7 del PCT y las Reglas correspondientes a esos Artículos consistían en requisitos relativos a la forma y el contenido de la solicitud. Afirmó que, de no considerarse la inclusión de esas disposiciones mediante referencia en el proyecto de Tratado, sería conveniente excluirlas explícitamente.

166. La Delegación de Australia sugirió que las disposiciones de la Regla 13bis y 13ter, con excepción de las Reglas 13bis.2) y 13bis.3)a), guardaban relación con la forma y el contenido de la solicitud en sí mismos y deberían, por consiguiente, no ser incluidas. Observó además que también podría incluirse la Regla 6.1)b) del PCT. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, en relación con el párrafo 3) del documento SCP/2/7, aún mantenía su oposición a la inclusión de la unidad de la invención. La Delegación consideró los puntos contenidos en el párrafo 4) como referencias a cuestiones de fondo.

167. En el Estudio PLT–PCT se había incluido una sugerencia para incorporar un nuevo proyecto de Regla 2bis, que contendría una lista exclusiva de requisitos adicionales relativos a la forma o al contenido de la solicitud que una Parte Contratante estaría permitida a exigir en virtud del proyecto de Artículo 5.1), y cuyo texto es el siguiente:

“Regla 2bis

Requisitos adicionales permitidos en virtud del Artículo 5.1)

- 1) [*Contenido de la solicitud*] Una Parte Contratante podrá exigir que la solicitud contenga:

- i) una declaración del solicitante en la que se identifique al inventor y se indique la forma en que adquirió el derecho a solicitar y a que se le conceda una patente;
- ii) una declaración del solicitante en la que se indique la forma en que adquirió el derecho a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior;
- iii) una declaración relativa a las divulgaciones no oponibles o a las excepciones a la falta de novedad;
- iv) cuando el solicitante desee que se trate la solicitud como una solicitud divisional, una indicación a tales efectos acompañada del número de la solicitud de la que ha sido dividida;
- v) un juramento o declaración del inventor;
- vi) información relativa a las solicitudes presentadas en el extranjero, y a las concesiones obtenidas en el extranjero, por el solicitante;
- vii) una declaración del solicitante respecto del deber de divulgación;
- viii) cuando la invención mencionada en la solicitud haya sido producida en el marco de un contrato gubernamental, una declaración a tales efectos;
- ix) cuando se haya efectuado una búsqueda relativa a cualquier solicitud o patente conexas, una divulgación del resultado de esa búsqueda;
- x) cuando se haya preparado la solicitud con la asistencia de una empresa de comercialización de invenciones, una declaración a tales efectos acompañada del nombre y la dirección de esa empresa.”

168. La Oficina Internacional indicó que la redacción de los puntos i) a iii), preparados según el modelo de las propuestas presentadas para la Regla 4.1)d) del PCT que se examinaron en la última sesión del Grupo Consultivo Especial sobre Asuntos Jurídicos del PCT, había quedado sujeta a un debate posterior en el Grupo Consultivo Especial, y que los puntos iv) a x) reflejaban los debates mantenidos sobre el proyecto de Tratado en sesiones anteriores.

169. La Delegación de la Federación de Rusia cuestionó la necesidad del proyecto de Regla *2bis* debido a que en la Nota 5.04 del documento SPC/2/4 ya se ofrecían indicaciones suficientes sobre lo que no debería considerarse forma y contenido, y sugirió que las Partes Contratantes deberían tener libertad para determinar lo que ellos consideraban forma y contenido de una solicitud. La Delegación de Australia también expresó su preocupación en el sentido de que el proyecto de Regla *2bis* podría emplearse para impedir que una Parte Contratante exija un requisito que no pueda calificarse claramente como “forma y contenido” y que tampoco estuviera incluido en la lista. La Delegación de los Estados Unidos de América, compartiendo la opinión de las Delegaciones antes mencionadas, declaró que la lista contenida en el proyecto de Regla *2bis* no debería ser exhaustiva, y señaló la divergencia de opiniones existentes en el PCT a este respecto. Sugirió que el punto iv) también debería prever requisitos respecto de los tipos de solicitudes distintos de las solicitudes divisionales. El Representante de la FICPI expresó su preocupación por el hecho de que la lista contenida en la Regla *2bis.1*) pudiese condonar las anomalías de las legislaciones nacionales, en lugar

de promover la armonización internacional. El Representante de la AIPLA se preguntó si el proyecto de Regla 2*bis* era necesario.

170. La Delegación del Brasil quiso saber si una declaración relativa al origen del material biológico mencionada en la solicitud estaba cubierta por la Regla 13*bis*.7 del PCT, o si era necesario preverla en otro punto. La Delegación de Australia indicó que no bastaría fiarse del Reglamento del PCT puesto que la publicación de información en la Gaceta del PCT en virtud de las Reglas 13*bis*.3.iv) y 13*bis*.7 del PCT no era adecuada para los requisitos previstos en las legislaciones nacionales. El Representante de TPDF señaló que las cuestiones relativas al acceso al material biológico quedaban fuera del ámbito del derecho de patentes. La Oficina Internacional acordó que debería continuarse el estudio de este tema.

171. La Delegación del Canadá sugirió que se incluye la dirección del inventor en el punto i) de la Regla 4.6)a). La Delegación de la India propuso incluir las palabras “un examen” en el punto ix), en interés de los países en desarrollo.

172. Se convino en que la Oficina Internacional continuaría estudiando la lista de disposiciones del PCT incorporadas mediante referencia en el proyecto de PLT, en virtud del proyecto de Artículo 5.1), así como si una lista de esa índole debería ser redactada como una regla, como una declaración concertada o simplemente ser incluida en las Notas, y la necesidad consiguiente de disponer cualquier requisito adicional permitido en virtud del Artículo 5.1).

Proyecto de Regla 3: Modificaciones al Formulario de petitorio del PCT en virtud del Artículo 5.2)b)

173. Se aceptó la sugerencia de la Oficina Internacional de suprimir esta Regla como consecuencia de la adopción del Artículo 14.1)c).

Proyecto de Regla 6: Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5

174. *Párrafo 2)*. Se adoptó este párrafo con las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional de sustituir la palabra “dicho Artículo” por “Artículo 5.7)” en el apartado a), de suprimir todo el apartado b), de suprimir la referencia al apartado c) en el apartado a), y de convertir el apartado c) en apartado b).

175. *Párrafo 3)*. La Delegación de Australia, con el apoyo del Representante de la OEP, propuso que, para evitar una pérdida de ingresos o un retraso en el pago respecto de toda Oficina que exija actualmente el pago de una tasa de presentación en el momento de la presentación de una solicitud, el plazo para el pago de la solicitud no debería ser inferior a un mes a partir de la notificación, de conformidad con la Regla 16*bis*.1 del PCT. No se adoptó esta propuesta como consecuencia de la oposición de la Delegación de los Estados Unidos de América, la cual arguyó que no sería coherente con la utilización uniforme de un período de dos meses que figura en el proyecto de Tratado, que un mes no sería suficiente para efectuar las comunicaciones entre países, y que la perturbación del flujo de ingresos podría abordarse en una disposición transitoria, así como a la oposición de la Delegación de México. Además, el Presidente indicó que el Tratado no impediría que una Oficina exija una sobretasa como forma de desalentar el retraso en los pagos.

176. Se aceptó la sugerencia de la Oficina Internacional para modificar el apartado a) de forma que rijan todos los plazos en virtud del Artículo 5.8), mediante la sustitución de las palabras “Artículo 5.8)a)” por “Artículo 5.8)”, con la consiguiente supresión del apartado b). También se aceptó suprimir las palabras “o c)” en el punto iii) como consecuencia de la modificación adoptada en relación con el párrafo 2). Se adoptó el párrafo con estas modificaciones.

Proyecto de Regla 7: Detalles relativos a la representación en virtud del Artículo 6

177. *Párrafo 1)*. De conformidad con la adopción del Artículo 6.2)vi) entre corchetes, se adoptó todo el párrafo entre corchetes.

178. *Párrafo 2)*. Se aceptó una sugerencia de la Oficina Internacional de suprimir el apartado b), en armonía con la supresión de la Regla 6.2)b), así como de suprimir las palabras “Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b)” en el apartado a). Se adoptó este párrafo con estas modificaciones.

179. *Párrafo 3)*. Se acordó que, como consecuencia de la supresión del párrafo 2.b), se suprimiría el punto iii) de este párrafo y que sustituirían las palabras “los puntos ii) y iii)” por “el punto ii) en el punto i). Se adoptó este párrafo con estas modificaciones.

Proyecto de Regla 8: Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 7.1)

180. *Párrafo 1)*. Se adoptó este párrafo con la modificación propuesta en el documento SCP/2/3.

181. *Párrafos 2) y 3)*. La Oficina Internacional se refirió a su propuesta contenida en el documento SCP/2/3, de incorporar el proyecto de párrafo 3)a) en el párrafo 2)a), y de modificar el párrafo 3)b) como nuevo párrafo 2)c).

182. En respuesta a una petición de la Delegación de los Estados Unidos de América, se acordó que la Oficina Internacional aclararía en las Notas el hecho de que una Parte Contratante podría exigir un formato particular para las comunicaciones presentadas en papel.

183. La Delegación del Japón, con el apoyo de la Delegación de los Estados Unidos de América, sugirió que debería permitirse a las Oficinas retrasar la aplicación del párrafo 2)a) con el fin de efectuar los cambios técnicos exigidos por las revisiones del Reglamento del PCT. La Oficina Internacional dijo que estudiaría la adición de una “cláusula general” para cubrir esas situaciones. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que, con arreglo al procedimiento general del PCT, una Oficina comunicaría con dos meses de antelación al Director General de la OMPI el hecho de que estaba lista para comenzar la aplicación, y que esa información, incluida la fecha de entrada en vigor, sería publicada posteriormente en la Gaceta del PCT.

184. En respuesta a una pregunta del Representante de la JIPA, la Oficina Internacional explicó que, en el caso de un documento que ha sido preparado por ordenador y transmitido directamente por telefacsimile, la impresión de ese documento constituiría el “original” según lo exigido en la Regla 8.2)b).

185. Se adoptó esta disposición con las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional.

186. *Párrafo 4)*. Se adoptó esta disposición en la forma propuesta, a reserva de que vuelva a ser numerado como párrafo 3).

Proyecto de Regla 9: Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 7.2)

187. *Párrafo 4)*. Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

188. *Párrafos 5) y 6)*. La Delegación de los Estados Unidos de América opinó que se debería contar con una definición de “firma electrónica”, puesto que este término no parecer haber sido empleado uniformemente en estas disposiciones. La Delegación indicó que se debería efectuar una distinción entre la firma electrónica y el certificado digital, puesto que este último término es una confirmación del primero. La Delegación del Japón explicó que, en el Japón, un número de identificación y una clave o contraseña constituían la firma electrónica. El Representante de la FICPI indicó que el término certificado digital sugería una posible autenticación de la firma, impresión que debería evitarse habida cuenta de la prohibición de autenticación de firmas en las comunicaciones en papel. La Oficina Internacional reiteró que este tema estaba siendo objeto de estudio en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y que el proyecto de Tratado debería guardar coherencia con esa labor. Se remitieron estas disposiciones a la Oficina Internacional para nuevo estudio.

Proyecto de Regla 10: Detalles relativos a la indicación de direcciones y domicilios en virtud del Artículo 7.4)i) y ii)

189. *Párrafo 1)*. La Oficina Internacional sugirió que, de conformidad con el Artículo 1.xi), se sustituyesen las palabras “uno o más territorios prescritos” por las palabras “un territorio prescrito”. Se adoptó esta disposición con la modificación propuesta.

190. *Párrafo 2)*. En respuesta a una pregunta de la Delegación de la Federación de Rusia acerca de si eran necesarias las palabras “como su dirección”, la Oficina Internacional explicó que estas palabras se empleaban para que una Parte Contratante no estuviera obligada a aceptar otras direcciones y domicilios que pudieran incluirse en la solicitud con motivos no relacionados entre sí. La Delegación de la Federación de Rusia, con el apoyo de las Delegaciones de Australia y del Reino Unido, y con el apoyo de los Representantes de la FICPI y de la UNICE, propuso sustituir la expresión “podrá considerar” por “considerará”. La Oficina Internacional propuso añadir las palabras “the address” después de la palabra “and” en la versión en inglés. Se adoptó la disposición con estas modificaciones.

191. *Párrafo 3)*. El Representante de la FICPI propuso sustituir la expresión “podrá considerar” por “considerará” tal como se había hecho en el párrafo 2). La Oficina Internacional propuso añadir las palabras “the address” después de la palabra “and” en la versión en inglés. Se adoptó la disposición con estas modificaciones.

192. *Nuevo párrafo 5)*. Tal como se había acordado durante el debate sobre el Artículo 7 y propuesto en el Estudio PLT–PCT, se desplazó el Artículo 7.6)b) a la nueva Regla 10.5). En respuesta a una pregunta de la Delegación de México, la Oficina Internacional opinó que la

expresión “rechazo de una solicitud” no necesitaba ser definida puesto que era bastante clara. También se acordó, a propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia, que ya no era necesario un punto correspondiente al Artículo 7.6)b)ii). Se adoptó el párrafo con esta modificación y con el siguiente texto:

“5) [*Sanciones por incumplimiento de los requisitos en virtud del Artículo 7.6)*]
Ninguna Parte Contratante podrá disponer el rechazo de una solicitud por incumplimiento de algún requisito de proporcionar un número de registro u otra indicación en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4).”

Proyecto de Regla 11: Plazos relativos a las comunicaciones en virtud del Artículo 7.5) y 6)

193. Se adoptó esta Regla en la forma propuesta.

Proyecto de Reglas 12 y 13: Detalles relativos a la prórroga de un plazo fijado por la Oficina en virtud del Artículo 10; y Detalles relativos a la continuación de la tramitación y el restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 11

194. Se remitieron estas disposiciones a la Oficina Internacional para que se continuase su estudio junto con los Artículos 10 y 11.

Proyecto de Regla 14: 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

195. *Párrafo 1)*. Respecto de la posibilidad de elegir entre seis y 12 meses para formular una petición y dar cumplimiento a los requisitos en virtud del Artículo 12.1)ii), que en el punto ii) se había colocado entre corchetes, la Delegación del Japón, con el apoyo de la Delegación del Brasil, expresó su preferencia por un período de seis meses en interés de terceros. Las Delegaciones de Australia, Rumania, la República Checa, Madagascar, la Federación de Rusia, Alemania y China, así como los Representantes de la OEP, la CIPA, la FICPI y la JIPA, expresaron su preferencia por un período de 12 meses que, con arreglo a la experiencia de esas Delegaciones, parecía una solución justa y practicable. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que se había acordado en una anterior reunión del Comité que sería competencia de la legislación nacional la protección de los derechos de terceros. Como resultado de esas deliberaciones, se adoptó este párrafo quitándole los corchetes al período de 12 meses.

196. *Párrafo 2)*. Tras una propuesta de la Delegación de Bélgica para suprimir, en el encabezamiento de la Regla 14.2), las palabras “a considerar que se ha cumplido con el plazo, o” la Oficina Internacional sugirió el siguiente texto para el encabezamiento de este párrafo:

“Las excepciones mencionadas en el Artículo 12.2) constituyen incumplimiento de un plazo.”

197. En respuesta a una intervención de la Delegación del Reino Unido, la Oficina Internacional sugirió sustituir los puntos vii) y viii) por un nuevo punto relativo a una acción en procedimientos contradictorios. Esta propuesta contó con el apoyo de las Delegaciones de

Australia, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, China, el Senegal y Francia.

198. Las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América, con el apoyo del Representante de la OEP, prefirieron conservar solamente un número mínimo de excepciones y de suprimir los puntos ii), v), vi) y ix). El Representante de la FICPI, con el apoyo de los Representantes del IPIC y de la CIPA, sugirió, puesto que la aplicación del Artículo 12.1) exigía demostrar la debida diligencia y que no había salvaguardias suficientes para impedir abusos en el procedimiento de restablecimiento, que se suprimieran todas las excepciones salvo los puntos iii) y iv).

199. Las Delegaciones de Irlanda y China se mostraron a favor de conservar todas las excepciones mencionadas en los puntos i) a ix). La Delegación de Irlanda propuso añadir una excepción adicional respecto del pago de las tasas de designación. Las Delegaciones de la Federación de Rusia y del Japón apoyaron la supresión del punto ix) y propusieron conservar todas las demás excepciones. La Delegación de Francia propuso suprimir el punto vi) y conservar todas las demás excepciones, en particular los puntos ii) y v). Las Delegaciones de la Federación de Rusia, la India y Grecia apoyaron la conservación del punto v). La Delegación de Bélgica reservó su posición respecto de la supresión del punto vi).

200. La Delegación de la Argentina, con el apoyo de la Delegación de México, propuso incluir una disposición general, similar a las disposiciones contenidas en las Reglas 12.2)b) y 13.3)b), en función de la cual a ninguna Parte Contratante que prevea un plazo máximo para dar cumplimiento a todos los requisitos destinados a la concesión de una patente se le exija considerar que se ha cumplido con el plazo, o restablecer los derechos del solicitante respecto de la solicitud tras la expiración de ese plazo máximo. La Delegación declaró que tendría que reservar su posición de no incluirse tal disposición.

201. Tras un debate, se adoptó la disposición, con sujeción a las reservas formuladas por Bélgica, la Argentina y México, y con el texto siguiente:

“2) [*Excepciones en virtud del Artículo 12.2)*] Las excepciones mencionadas en el Artículo 12.2) constituyen incumplimiento de un plazo:

- i) para una acción ante un órgano de apelación u otro órgano fiscalizador establecido en el marco de la Oficina;
- [ii) para el pago de tasas de mantenimiento;]
- iii) para efectuar una petición en virtud de lo dispuesto en los Artículos 10.1), 11.1), o 12.2);
- iv) mencionado en el Artículo 13.1), 2) o 3)a);
- v) para presentar una petición de búsqueda o de examen;
- [vi) para presentar una traducción de una patente regional;]
- vii) para una acción en procedimientos contradictorios.”

Proyecto de Regla 15: Detalles relativos a la adición y restauración de la reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 13

202. Se remitió esta disposición a la Oficina Internacional para que continúe estudiándola junto con el Artículo 13.

Proyecto de Regla 16: Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección

203. *Párrafo 1*). Se adoptó esta disposición, con sujeción a la supresión de la palabra “a” después de la palabra “of” en la versión en inglés, con la adición de un nuevo punto i) tal como lo había sugerido la Oficina Internacional (y volviendo a reenumerar los puntos ii) a iv)), con el siguiente texto:

“i) una indicación a los efectos de que se pida la inscripción de un cambio en el nombre o la dirección;”

204. *Párrafo 2)b*). Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

205. *Párrafo 3*). Se suprimió esta disposición habida cuenta de la adopción de un nuevo Artículo 7.1ter).

206. *Párrafo 4*). Se adoptó esta disposición con el texto que figuraba a continuación, tal como se había sugerido en el Estudio PLT-PCT:

“4) [Tasas] Una Parte Contratante podrá exigir el pago de una tasa respecto de una petición en virtud del párrafo 1).”

207. *Párrafo 5*). Se adoptó esta disposición con sujeción a que se añadan las palabras “o por otros medios permitidos por la Oficina” después de la palabra “papel” en el párrafo b), similar a la modificación introducida en el Regla 17.6).

208. *Párrafo 6*). Se suprimió este párrafo tal como se había acordado en el debate sobre el proyecto de Regla 18.7).

209. *Párrafos 9) y 10*). Se adoptaron estos párrafos en la forma propuesta.

210. *Párrafo 11*). La Oficina Internacional sugirió que, como resultado de la modificación del Artículo 7.4), se sustituyesen las palabras “el [domicilio][domicilio legal]” en el título y en el texto por las palabras “la dirección para la correspondencia o en el domicilio para notificaciones oficiales”. Se adoptó este párrafo con esa modificación.

Proyecto de Regla 17: Petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular

211. *Párrafo 1)a*). Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

212. *Párrafo 1)b*). La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió suprimir los corchetes y que se añadiesen las palabras “de esa Parte Contratante” después de las palabras “cualquier interés del gobierno” en el punto ii) a los efectos de aclaración y que se suprimiesen los corchetes y conservase el texto de los puntos i) y ii). En respuesta a una

pregunta planteada por el representante de una organización no gubernamental, la Oficina Internacional explicó que la Parte Contratante podría exigir en todos los casos una declaración como la mencionada en el punto i), pero esa prueba sólo se exigiría cuando la Oficina pudiese dudar razonablemente de la veracidad de toda indicación contenida en dicha declaración. Se adoptó la disposición con la modificación sugerida.

213. *Párrafo 2)*. Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

214. *Antiguo párrafo 3)*. Se suprimió este párrafo tal como se había propuesto.

215. *Párrafo 3)a)*. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso suprimir las palabras “Parte Contratante” y conservar las palabras “parte peticionaria” sin los corchetes, tal como se había acordado respecto de la Regla 18.3)a). En respuesta a una propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia para añadir una disposición en este párrafo en armonía con el nuevo punto iii) de la Regla 18.1)b), la Oficina Internacional sugirió añadir las palabras: “se incluya en la petición información relativa al registro del contrato, cuando el registro sea obligatorio en virtud de la legislación aplicable de la Parte Contratante, y” después de “podrá exigir que”, y suprimir las palabras “la petición”. Se adoptó este párrafo con esas modificaciones, y se tomó nota de las reservas formuladas por las Delegaciones de España, México, Cuba y el Brasil durante el debate sobre el proyecto de Regla 18.3)a).

216. *Párrafo 4)*. Se adoptó este párrafo con la sugerencia de la Oficina Internacional, como consecuencia de la adopción del nuevo Artículo 7.1*bis*), de modificar el texto en la forma siguiente:

“4) [*Traducción*] Una Parte Contratante podrá exigir una traducción de todo documento presentado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3)a)i) o ii), b) c) o d), que no esté en un idioma aceptado por la Oficina.”

217. *Párrafo 5)*. Se adoptó este párrafo con la sugerencia de la Oficina Internacional, basada en una propuesta del Estudio PLT-PCT, de modificar el texto en la forma siguiente:

“5) [*Tasas*] Una Parte Contratante podrá exigir el pago de una tasa respecto de una petición en virtud del párrafo 1).”

218. *Párrafo 6)*. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso añadir las palabras “o por otros medios permitidos por la Oficina” después de la palabra “en papel”, como consecuencia del cambio adoptado respecto del Artículo 6.3)b). Se adoptó este párrafo con la modificación propuesta.

219. *Párrafo 7)*. Se suprimió este párrafo con arreglo a lo acordado durante el debate sobre el proyecto de Regla 18.7).

220. *Párrafo 8)*. En respuesta a una sugerencia de la Delegación del Senegal, apoyada por las Delegaciones de Grecia y Australia, de prever el caso en que la Oficina pudiera dudar razonablemente de la exactitud de una traducción, la Oficina Internacional propuso añadir el siguiente texto al final del párrafo 8): “o de la exactitud de toda traducción exigida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4)”. Se adoptó la disposición con esta modificación.

Proyecto de Regla 18: Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía.

221. *Párrafo 1)a).* Tras de una propuesta de la Delegación del Reino Unido de incluir una indicación en la petición de inscripción de un acuerdo de licencia para determinar si la licencia era o no exclusiva, se adoptó esta disposición con la adición del siguiente nuevo punto v):

“v) una indicación de si la licencia es exclusiva o no exclusiva.”

222. *Párrafo 1)b).* Se acordó modificar esta disposición para que sea conforme con las modificaciones adoptadas respecto de la Regla 17.1)b), es decir, la supresión de los corchetes y el mantenimiento del texto de los puntos i) y ii), y la adición de las palabras “de esa Parte Contratante” después de las palabras “cualquier interés del gobierno” en el punto ii). Tras una sugerencia de la Delegación de la Federación de Rusia, también se acordó añadir el siguiente nuevo punto iii):

“iii) información relativa al registro del acuerdo de licencia, cuando sea obligatorio el registro en virtud de la legislación nacional aplicable en la Parte Contratante.”

Se adoptó esta disposición con estas modificaciones.

223. *Párrafo 2).* Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

224. *Párrafo 3)a), palabras de introducción.* La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de las Delegaciones de Australia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido, así como con el apoyo del Representante de la OEP, sugirió que en aras de claridad se conservase la frase “, cuando la inscripción sea solicitada por el licenciatario y no por el licenciante,” sin los corchetes. La Delegación del Reino Unido, con el apoyo de una organización intergubernamental, indicó que el licenciante muy probablemente no pediría la inscripción falsa de su acuerdo de licencia. Por otra parte, en aras de la integridad y estabilidad de los registros, la Delegación del Japón, con el apoyo de las Delegaciones de Bélgica, Cuba, la República de Corea y la Federación de Rusia, así como del Representante de la OEAP, sugirió que se suprimiese esa frase. En vista de la falta de consenso a este respecto, se convino en que debería mantenerse la frase en cuestión entre corchetes.

225. En lo relativo a la elección que podría efectuar la parte entre el punto i) o el ii), la Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de las Delegaciones de Australia, Bélgica, Irlanda, la Federación de Rusia y el Reino Unido, así como de los Representantes de la OEP, BDI, EPI y FICPI, sugirió que se conservase la opción de la parte peticionaria sin los corchetes. Sin embargo, la Delegación de México declaró que prefería que fuese la Parte Contratante la que eligiese una de las opciones disponibles en los puntos i) y ii), y propuso las siguientes palabras de introducción: “Una Parte Contratante podrá exigir que esta petición vaya acompañada de uno de los siguientes documentos:”. Las Delegaciones del Brasil, Cuba, Israel, Portugal, la República de Corea y España, así como el Representante de la OEAP, se mostraron favorables a que la Parte Contratante pudiese elegir una de las opciones. En conclusión, se acordó conservar las palabras “parte peticionaria” sin los corchetes que las acompañaban y suprimir las palabras “Parte Contratante” junto con los corchetes. Se adoptaron las palabras de introducción con esta modificación, con sujeción a las reservas formuladas por las Delegaciones de España, México, Cuba, y el Brasil.

226. *Párrafo 3)a)i) y ii).* En respuesta a una sugerencia de la Delegación de la Federación de Rusia, que contó con el apoyo de la Delegación del Japón, para que se identifiquen los derechos concedidos en licencia mediante la inclusión de un extracto del acuerdo de licencia en virtud del punto ii), la Oficina Internacional propuso que se añadiesen las palabras “el derecho transferido y” antes de las palabras “el territorio”. En respuesta a ello, el representante de una organización no gubernamental opinó que la indicación detallada del derecho transferido haría necesaria la presentación de prácticamente todo el acuerdo de licencia, el cual suele contener información comercial confidencial.

227. Tras una sugerencia de la Delegación de la Federación de Rusia relativa a la utilización de términos generales para describir el contenido exigido de los extractos de los acuerdos de licencia, se acordó sustituir las palabras “en el que figure por lo menos el territorio, la duración o cualquier extensión cuantitativa del acuerdo de licencia” por “que consista de las partes de ese acuerdo en las que queden en evidencia los derechos concedidos en licencia y su alcance”. También se acordó que en las Notas se aclararía lo que constituirían esas “partes”, en particular, la información relativa al territorio y la duración del acuerdo de licencia, y si habría un derecho a conceder sublicencias. Esta propuesta contó con el apoyo de las Delegaciones del Japón y el Reino Unido. Se adoptaron estos puntos con las modificaciones concertadas.

228. *Párrafo 3)b).* La propuesta de la Delegación del Japón para que pudiese exigirse el consentimiento de los licenciarios no exclusivos para la inscripción de un acuerdo de licencia, no fue adoptada como consecuencia de la oposición expresada por las Delegaciones de la Federación de Rusia, de los Estados Unidos de América y Australia. Tampoco se adoptó la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América para añadir las palabras “,de ser conocido,” tras la palabra “que” de la segunda línea, tras la observación de la Delegación de Australia en el sentido de que habría otras soluciones en las que no podría obtenerse el consentimiento y que este asunto debería ser competencia de la legislación nacional. Para concluir, se adoptó la disposición en la forma propuesta.

229. *Párrafo 4).* La Oficina Internacional introdujo la propuesta contenida en el Estudio PLT-PCT, en virtud de la cual se suprimiría el punto i) como consecuencia de la adopción del nuevo Artículo 7.1*bis*). En respuesta a una propuesta de la Delegación del Senegal para que se añadiesen las palabras “clara y explícita” después de la palabra “traducción”, la Oficina Internacional sugirió que esta cuestión sería abordada en el marco del proyecto de Regla 17.8), que quedó incorporada, *mutatis mutandis*, en el proyecto de Regla 18.8). En respuesta a una intervención de la Delegación de Grecia, la Oficina Internacional explicó además que se había modificado la Regla 17.8) para permitir que una Parte Contratante exigiese pruebas de la exactitud de la traducción únicamente cuando una Parte Contratante tuviera dudas razonables a ese respecto. Se adoptó la disposición con el siguiente texto:

“4) [Traducción] Una Parte Contratante podrá exigir que, si el documento mencionado en el párrafo 3) no estuviera en un idioma aceptado por la Oficina, dicho documento vaya acompañado de una traducción.”

230. *Párrafo 5).* Se adoptó este párrafo en la forma propuesta en el Estudio PLT-PCT, en la forma siguiente:

“5) [Tasas] Una Parte Contratante podrá exigir el pago de una tasa respecto de una petición en virtud del párrafo 1).”

231. *Párrafo 6)*. Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

232. *Párrafo 7)*. La Oficina Internacional sugirió que, habida cuenta de la Regla 20, se podrían suprimir este párrafo y las disposiciones contenidas en las Reglas 16.6), 17.7) y 19.6). Tras el apoyo a la sugerencia de la Oficina Internacional expresado por las Delegaciones de los Estados Unidos de América y Túnez, el Comité adoptó esta propuesta.

233. *Párrafo 8) a 10)*. Se adoptaron estos párrafos en la forma propuesta.

234. *Párrafo 11)*. Se adoptó este párrafo con la supresión de la palabra “las” antes de las palabras “peticiones de”.

Proyecto de Regla 19: Petición de corrección de un error

235. *Párrafo 1)a)*. Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

236. *Párrafo 1)b)*. La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de las Delegaciones del Brasil y Zimbabwe, propuso suprimir la expresión “de reemplazo” en los dos casos en los que aparece, para prever la posibilidad de efectuar correcciones mediante fe de erratas u hojas de reemplazo. Se aceptó una propuesta de la Delegación de Australia para añadir las palabras “o una parte” después de la expresión “un elemento de reemplazo”, cada vez que ésta apareciese. Se adoptó la disposición con esta modificación.

237. *Párrafo 1)c)*. Se adoptó esta disposición con la modificación resultante de la sustitución de la palabra “from” por “by”, en la versión inglesa, tal como lo había sugerido la Oficina Internacional.

238. *Párrafo 1)d)*. Se aceptó la propuesta de la Oficina Internacional de suprimir las palabras “como condición para aceptar una petición de corrección de un error que dicha petición” por las palabras “que la petición esté sujeta a una declaración de la parte peticionaria en la que se declare que dicha petición”, con el fin de lograr coherencia con el apartado c). Se adoptó la disposición con esta modificación.

239. *Párrafo 2)*. Se adoptó este párrafo en la forma propuesta.

240. *Párrafo 3)*. Se suprimió este párrafo tal como lo había sugerido la Oficina Internacional, puesto que el fondo de la disposición había sido incorporado en el nuevo Artículo 7.1*bis*).

241. *Párrafos 4) y 9)*. La Delegación de Cuba sugirió que, en la versión en español de la Regla 19.9), debería sustituirse la palabra “solicitud” por “petición”. Se acordó que, tal como se había sugerido en el Estudio PLT–PCT, se combinaran los párrafos 4) y 9) en un nuevo párrafo 4) modificado y se suprimiese el párrafo 9). El texto adoptado es el siguiente:

“4) [Tasas] a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), una Parte Contratante podrá exigir el pago de una tasa respecto de una petición en virtud del párrafo 1).

b) La Oficina corregirá sus propios errores, de oficio o previa petición, sin costo alguno.”

242. *Párrafo 5)*. Se adoptó esta disposición en la forma propuesta.

243. *Párrafo 6)*. Se suprimió esta disposición como consecuencia de la supresión del proyecto de Regla 18.7).

244. *Párrafos 7), 8) y 10)*. Se adoptaron estas disposiciones en la forma propuesta.

245. *Párrafo 11)*. En respuesta a una sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América para que se limitase esta Regla a los errores de forma, se aceptó una propuesta de la Oficina Internacional, que contó con el apoyo de la Delegación del Canadá, por lo que se adoptó un nuevo apartado b) con el siguiente texto:

“b) Una Parte Contratante podrá excluir la aplicación de esta Regla respecto de todo error que deba ser corregido en esa Parte Contratante en virtud de un procedimiento de nueva publicación de la patente.”

Por consiguiente, se modificó el título del párrafo, el cual pasó a ser “Exclusión” simplemente, y el texto original se convirtió en apartado a). Se adoptó esta disposición con estas modificaciones.

Proyecto de Regla 21: Establecimiento de Formularios y de Formatos Internacionales Tipo

246. *Párrafo 1)a)*. No se adoptó la sugerencia de una delegación de incluir en este apartado un nuevo punto *ibis*), “una revocación de un poder”, tras la observación formulada por la Oficina Internacional de que el proyecto de PLT no cubría los detalles relativos a una petición de ese procedimiento. La Delegación de Australia sugirió que, en aras de armonización, también deberían preverse Formularios Internacionales Tipo para otros procedimientos en virtud del Tratado.

247. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Australia, la Oficina Internacional explicó que, puesto que los Formularios Internacionales Tipo constituían un aspecto importante del proyecto de Tratado, se consideró conveniente especificar el procedimiento para el establecimiento de dichos Formularios por la Asamblea. Tras un debate, se adoptó el párrafo 1)a) en la forma propuesta.

248. *Nuevo párrafo 1)abis)*. Se adoptó una propuesta de la Oficina Internacional para añadir el siguiente nuevo apartado *abis*) con el fin de especificar el procedimiento para las modificaciones del Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes mencionado en el Artículo 5.2)b):

“*abis*) La Asamblea establecerá las modificaciones del Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes mencionado en el Artículo 5.2)b).”

249. *Párrafo 1)b)*. Se adoptó esta disposición con el texto que figura a continuación, tras la propuesta de la Oficina Internacional de añadir un nuevo punto ii) como consecuencia de la adopción del apartado *abis*):

“b) La Oficina Internacional presentará propuestas a la Asamblea en relación con:

i) el establecimiento de los Formularios Internacionales Tipo mencionados en el apartado a);

ii) las modificaciones del Formulario de petitorio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes mencionado en el apartado *abis*)."

250. *Párrafo 2)*. Se adoptó una propuesta de la Oficina Internacional de un nuevo texto para el párrafo 2) relativo al establecimiento de los Formatos Internacionales Tipo, cuyo texto es el siguiente:

"2) [*Formatos Internacionales Tipo*] a) La Asamblea, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14.1)c), establecerá cualquier Formato Internacional Tipo en relación con el Formato de petitorio mencionado en el Artículo 5.2)c) y con los puntos mencionados en el párrafo 1)a).

b) La Oficina Internacional presentará propuestas a la Asamblea relativas a todo Formato de petitorio mencionado en el Artículo 5.2)c) y sobre el establecimiento de Formatos Internacionales Tipos mencionados en el apartado a)."

Proyecto de Regla 22: Requisito de unanimidad para enmendar ciertas reglas en virtud del Artículo 14.3)

251. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Australia relativa a la posible utilización de puntos numerados, la Oficina Internacional propuso el siguiente texto:

"Una enmienda a la presente Regla y a la disposición siguiente exigirá que ninguna Parte Contratante que tenga derecho a votar en la Asamblea vote en contra de la enmienda propuesta:

i) Regla 8.1)."

252. La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de las Delegaciones del Japón y Corea y del Representante de la JPAA, se opuso a la aplicación de la unanimidad respecto de la Regla 8.1), puesto que el posible efecto que tendría sería la obstaculización de la automatización de las Oficinas. Sin embargo, las Delegaciones reconocieron que no podían soslayarse las condiciones sociales y económicas.

253. La Delegación de Australia, si bien reconoció el deseo de crear una oficina "sin papel", observó que denegar la aceptación de comunicaciones en papel supondría una desventaja para los solicitantes de los países menos adelantados, y afirmó que ese paso sólo debería tomarse cuando todas las Partes Contratantes así lo acordasen. Las Delegaciones del Brasil, Grecia, la Federación de Rusia, la Argentina, México y Dinamarca, así como los Representantes de la OEAP y la FICPI, apoyaron los comentarios de la Delegación de Australia. La Delegación de Australia convino en que ese cambio no debería ser susceptible de bloqueo por una Parte Contratante por razones no sustantivas.

254. Como alternativa al requisito de unanimidad, la Delegación del Japón propuso que se incluyese en la Regla 22 una norma menor, por ejemplo, una mayoría de los cuatro quintos. El Representante de la OEP propuso que se exigiese la unanimidad durante un período limitado de diez años a partir de la entrada en vigor del Tratado.

255. El Presidente observó que, puesto que la Regla 8.1) figuraba entre corchetes, se debería colocar la Regla 22 entre corchetes, y que se tomaría nota de las reservas. Sin embargo, las Delegaciones de la Argentina y la Federación de Rusia, así como el Representante de la OEAP, expresaron su oposición a la inclusión de corchetes. En respuesta a la pregunta de la Delegación de los Estados Unidos de América en cuanto al efecto de una reserva a la Regla 8.1), la Oficina Internacional confirmó que, si se formulaba una reserva a una regla específica en un artículo sobre reservas, esa regla no tendría efecto en la Parte Contratante que formuló la reserva.

256. La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de la Delegación de la República de Corea, propuso suprimir toda referencia a la Regla 8.1) en la Regla 22, para que las enmiendas a dicha Regla pudieran efectuarse por una mayoría de tres cuartas partes de los votos emitidos. La Delegación propuso además que la validez de la propia Regla 8.1) quedase sujeta a un plazo, que podría determinarse en consulta con el Comité Permanente de Tecnologías de la Información, tomando en consideración el ritmo previsible de los avances tecnológicos. La Delegación indicó que, aun cuando una Oficina no aceptase solicitudes en papel, el Artículo 4 contuviese la obligación de conceder una fecha de presentación a esas solicitudes. La Delegación del Japón indicó que podría apoyar la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América. La Delegación de México apoyó la propuesta de someter la validez de la Regla 8.1) a un plazo.

257. Las declaraciones de la Delegación de los Estados Unidos de América contaron con el apoyo del Representante de la OEP, quien explicó que el riesgo para los participantes quedaría limitado puesto que éstos obtendrían una fecha de presentación aun cuando se presentasen solicitudes en papel y tendrían, para el procedimiento que siguiese, que nombrar a un representante local en la mayoría de los casos. El Representante sugirió someter la Regla 8.1) a una mayoría de los cuatro quintos de los votos emitidos durante un período de diez años, y exigir, después de ese período, una mayoría de las tres cuartas partes de los votos.

258. La Delegación de la India, con el apoyo de las Delegaciones de la Argentina, el Brasil, la Federación de Rusia, Cuba, Turkmenistán, Armenia, el Senegal, China y del Representante de la OEAP, propuso que se sometiese la Regla 22.1) a examen después de un cierto período, puesto que la inmensa mayoría de los países aún no estaban listos para efectuar una presentación electrónica. Por consiguiente, las modificaciones de la Regla 8.1) deberían exigir la unanimidad tal como estaba previsto en el proyecto de Regla 22.

259. Durante las deliberaciones, la Oficina Internacional indicó que el tema a debatir no era el de determinar si se exigía a las Oficinas la adopción del sistema de presentación electrónica, sino más bien el de determinar si las Oficinas podían excluir la presentación de solicitudes en papel. Explicó que las cuestiones que deberían abordarse eran la de asegurar que el proyecto de PLT no inhibiese el progreso tecnológico así como que tampoco impidiese que los inventores utilizaran el sistema internacional de patentes. La Oficina Internacional aclaró que, en virtud de lo dispuesto en los Artículos del proyecto de PLT, no se podría exigir a ninguna Parte Contratante que acepte la presentación electrónica o excluya la presentación en papel.

260. La Delegación del Brasil, apoyada por las Delegaciones de México, la Argentina, la India, el Senegal y Malí, propuso añadir, tras la “Regla 8.1)”, las palabras “dentro de un plazo de 10 años”. La Delegación explicó que esto daría suficiente tiempo a las Oficinas de los países en desarrollo y países en transición para adoptar las medidas necesarias. Al cabo de 10

de años, la Asamblea estaría preparada para modificar la Regla 8.1) por una mayoría de tres cuartas partes de los votos, considerando que un número significativo de países podría aceptar la presentación electrónica. Las Delegaciones de la Federación de Rusia y de Cuba declararon que, aunque preferían mantener el texto actual de la Regla 22, apoyarían la propuesta de la Delegación del Brasil a modo de compromiso. La Delegación de la Federación de Rusia explicó que los solicitantes deberían poder decidir por qué medios presentarían el material pertinente. La Oficina Internacional observó que el plazo de 10 años se calcularía a partir de la fecha de entrada en vigor del proyecto de Tratado.

261. El Representante de la OEAP reiteró su postura en el sentido de que no debería ser posible realizar ninguna enmienda a la Regla 8.1) antes de que pasara un período de 10 años y debería exigirse para ello la convocatoria de una Conferencia Diplomática.

262. La Delegación de los Estados Unidos de América se opuso a la propuesta presentada por la Delegación del Brasil y en su lugar propuso adoptar una disposición que permitiría modificaciones de la Regla 8.1) por una mayoría de cuatro quintas partes de los votos, y adoptar una “cláusula de extinción” en virtud de la que la Regla 8.1) dejaría de ser aplicable tras un período de 10 años. Explicó que los solicitantes estarían protegidos ya que se les otorgaría una fecha de presentación incluso en caso de que hubieran presentado su solicitud en papel, y ya que el procedimiento consiguiente sería llevado a cabo, en la mayoría de los casos, por un representante local que podría comunicarse con la Oficina por medios electrónicos. La adopción de una nueva tecnología por una Oficina daría lugar a una administración más eficiente de las solicitudes de patente, reduciría los costos y por tanto, sería beneficiosa para los solicitantes y las Oficinas. Esta propuesta fue apoyada por las Delegaciones del Japón, el Canadá, la República de Corea y Alemania y por el Representante de la JPAA. La Delegación del Reino Unido observó que, como no era necesario el nombramiento de agentes locales en virtud de su legislación, había de examinarse la capacidad de los solicitantes de países en desarrollo para comunicarse con una Oficina.

263. La Delegación de Australia, apoyada por el Representante de la OEP, declaró que, aunque estaba de acuerdo en principio con la propuesta efectuada por la Delegación de los Estados Unidos de América, le preocupaba que, una vez que desapareciera la Regla 8.1), los solicitantes podrían incumplir el plazo como consecuencia de su presentación en papel, lo que podría dar lugar a una pérdida de derechos no deseada y no justificada. Por tanto, la Delegación propuso adoptar una disposición que declarara que resultarían suficientes las comunicaciones en papel para cumplir un plazo, y la conversión en una comunicación electrónica sería aceptada por una Oficina que exigiera la comunicación electrónica como corrección de un requisito formal. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la inclusión de dicha disposición en el proyecto de Tratado. La Delegación del Brasil observó que dicha disposición constituía un enfoque interesante y que debería examinarse posteriormente.

264. En conclusión, se remitió la cuestión a la Oficina Internacional para su estudio posterior.

Tema 7 del Orden del día: Información relativa a las reducciones de tasas efectuadas por la Oficinas

265. El debate se basó en los documentos SCP/2/6 (Información relativa a las reducciones de tasas de la Oficinas), SCP/2/10 (Propuesta de la Delegación del Sudán) y SCP/2/12 (Propuesta de la Delegación de la República de Moldova).

266. La propuesta de la Delegación del Sudán recibió el apoyo de las Delegaciones de Egipto, México, China, Zimbabwe, la India, Madagascar, Cuba y Sri Lanka, y de los Representantes de la WASME y la IFIA. Las Delegaciones de Malí y Filipinas manifestaron un apoyo general a las reducciones de tasas propuestas por las Delegaciones del Sudán y la República de Moldova. La Delegación de México declaró que, como únicamente un porcentaje reducido de solicitudes de patente estaba en posición de acceder a la reducción de tasas, no supondría una carga para las Oficinas. El Representante de la IFIA señaló que existía una tendencia general hacia las reducciones de tasas para los inventores individuales en todo el mundo, reconocidas expresamente por el Parlamento Europeo y el Consejo Económico y Social Europeo. El Representante hizo hincapié en los beneficios que podrían obtener los inventores individuales, particularmente en los países en desarrollo, de dichas reducciones de tasas, ya que las tasas elevadas seguían presentando un obstáculo enorme a la utilización del sistema internacional de patentes por parte de los inventores individuales.

267. Las Delegaciones de Egipto y Túnez señalaron que, si bien todas las propuestas de reducciones de tasas eran merecedoras de interés, tenía que tenerse en cuenta la situación financiera de las Oficinas de los países en desarrollo, que ya cobraban tasas reducidas y que en determinados casos se autofinanciaban.

268. Las Delegaciones del Canadá y Côte d'Ivoire limitaron su apoyo al párrafo 2 de la propuesta presentada por la Delegación del Sudán. La Delegación del Canadá, apoyada por la Delegación de Sri Lanka, se mostró a favor de establecer una definición del término "persona natural". Respecto del párrafo 3 de la propuesta de la Delegación del Sudán y la propuesta de la Delegación de la República de Moldova, la Delegación del Canadá observó que no estaba claro si las reducciones de tasas destinadas a los solicitantes de determinados países estaban en concordancia con el requisito relativo al trato de la nación más favorecida previsto en el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación del Brasil, apoyada por la Delegación de Cuba, manifestó la opinión de que esta propuesta únicamente estaría abarcada por la exclusión prevista en el Artículo 5 del Acuerdo sobre los ADPIC si la recomendación propuesta se aplicaba exclusivamente a Partes Contratantes del PLT.

269. La Delegación de los Estados Unidos de América prefirió no efectuar ninguna recomendación a la Asamblea General de la OMPI o a la Asamblea de la Unión de París en lo concerniente a las reducciones de tasas, ya que las reducciones de tasas suponían una carga para las Oficinas de Patente cuya financiación dependía de las tasas, dando como resultado un incremento de tasas para otros solicitantes. La Delegación consideraba el párrafo 2 de la propuesta de la Delegación del Sudán una base para el debate posterior y propuso incluir las palabras "y un inventor" después de las palabras "persona natural". Asimismo observó que sería necesario limitar las reducciones a determinadas clases de tasas, como las tasas reglamentarias. La Delegación se opuso además a cualquier reducción basada en la concesión de licencias. La Delegación de Lituania apoyó a la Delegación de los Estados Unidos de América en principio.

270. La Delegación de la Federación de Rusia y los Representantes de la OEAP y la ABPI apoyaron la propuesta de la Delegación de la República de Moldova porque incluía asimismo determinadas categorías de personas jurídicas. A esta propuesta se opusieron las Delegaciones del Canadá y de los Estados Unidos de América, así como la Delegación de la AMEPM por otros motivos.

271. La Delegación de Armenia manifestó su preferencia por la alternativa B de la propuesta de la Oficina Internacional contenida en el documento SCP/2/6, párrafo 16. La Delegación de Hungría apoyó la alternativa B con un único punto i), mientras que la Delegación de la Argentina apoyó la alternativa B excluyendo el punto ii).

272. La Delegación del Japón declaró que, considerando la importancia que tenían las reducciones de tasas para estimular la utilización del sistema de patentes y el funcionamiento adecuado de las Oficinas, esta cuestión necesitaría una reflexión ulterior. Apoyada por la Delegación de la República de Corea, la Delegación del Japón opinaba que dichos planes de reducción deberían dejarse al arbitrio de cada país. El Representante del CIPA se opuso a cualquier reducción de tasas limitada a una clase particular de solicitantes, lo que daría como resultado una carga adicional para otros solicitantes.

273. La Delegación de Grecia reservó su posición pendiente del examen de la concordancia de cualquier plan de reducción de tasas con el Acuerdo sobre los ADPIC.

274. La Delegación del Senegal se declaró, en principio, a favor de la propuesta de la Delegación de Sudán, pero reservó su posición pendiente de consultas ulteriores con la OAPI, de la cual es miembro.

275. Tras celebrarse un debate, se acordó que la Oficina Internacional estudiaría posteriormente las cuestiones relacionadas con la reducción de tasas por las Oficinas nacionales, tomando como punto de partida la propuesta de la Delegación del Sudán contenida en el párrafo 2 del documento SCP/2/10, a la vez que examinando en particular si la reducción debería afectar a todas o únicamente a un determinado tipo de tasas, si la noción de “persona natural” tenía que definirse aún más y si las personas jurídicas deberían beneficiarse asimismo de dichas reducciones. El estudio de la Oficina Internacional se presentará a la próxima reunión del SCP para su examen. A petición de la Delegación de Cuba, se acordó asimismo que la Oficina Internacional debería considerar la repercusión de la práctica corriente de reducción de tasas en virtud del PCT en su administración.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN

Tema 8 del Orden del día: Labor futura

276. La Oficina Internacional planteó la cuestión de si deberían incluirse en el Orden del día de la próxima reunión del SCP cuestiones adicionales, en particular la inscripción central, la divulgación de información técnica en Internet y su efecto en la patentabilidad o determinados aspectos de la biotecnología, o posponerse hasta después de la Conferencia Diplomática. Las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América, a pesar de reconocer la importancia de otras cuestiones, apoyaron la segunda alternativa, mientras que la Delegación del Japón sugirió que se examinara la posibilidad de celebrar una breve reunión en el primer trimestre del 2000. Se acordó que se decidiría la cuestión en la próxima reunión del SCP.

277. Respecto de la preparación de documentos para la próxima reunión del SCP, se acordó que la Oficina Internacional distribuiría un documento que contendría todos los cambios acordados durante la presente reunión, más las disposiciones revisadas que se remitieran a la Oficina Internacional en la segunda quincena de junio de 1999. A fin de evitar la proliferación de documentos, la Oficina Internacional prepararía asimismo un Documento de Trabajo que contendría las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional antes de finalizar el mes de julio de 1999. Este documento se dividiría en dos partes: en una figurarían los Artículos y en la otra el Reglamento. Si fuera necesario se prepararía una versión revisada para la reunión en cuestión.

278. En cuanto al Fórum Electrónico, el Comité acordó que, en el futuro, todos los documentos SCP se publicarían en el Fórum, y que las propuestas presentadas por las Delegaciones en el Fórum se distribuirían formalmente al Comité, a petición expresa de las Delegaciones. La Oficina Internacional anunció además que se modificaría el URL del Fórum, que pasaría a ser: "http://scp.wipo.int". Durante un período de transición, permanecerían válidos el URL actual y el nuevo. Por último, todos los participantes en la presente reunión que indicaran sus direcciones de correo electrónico pasarían a formar parte del Fórum Electrónico.

279. Se acordó que la próxima reunión del SCP se celebraría a partir del lunes 6 de septiembre de 1999, pero que se dejaría a elección de la Oficina Internacional la cuestión de si la reunión debería durar una o dos semanas.

[Fin del documento]