

# OMPI



A/40/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 23 de julio de 2004

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

## **ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI**

**Cuadragésima serie de reuniones**  
**Ginebra, 27 de septiembre a 5 de octubre de 2004**

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRIORIDAD:  
ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4.D.3) DEL CONVENIO  
DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### INTRODUCCIÓN

1. La rápida evolución de las tecnologías de la información en los últimos años se ha traducido en cambios radicales en los procedimientos de presentación y tramitación de solicitudes de patente y documentos conexos. En particular, solicitantes y oficinas presentan y tramitan, respectivamente, solicitudes de patente y comunicaciones no sólo en papel sino, cada vez con mayor frecuencia, en forma electrónica. Para tener en cuenta esa evolución es necesario ajustar regularmente el marco jurídico internacional aplicable a las solicitudes de patentes. Por ejemplo, en la Regla 89bis del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y en la Parte 7 de las Instrucciones Administrativas del PCT se estipula la posibilidad de presentar y tramitar solicitudes internacionales y comunicaciones y documentos conexos en formato electrónico o por medios electrónicos.
2. Sería conveniente aportar aclaraciones en los acuerdos internacionales sobre la certificación de documentos de prioridad, proceso mediante el que, en virtud del PCT, la Oficina receptora expide ese tipo de documentos, que son transmitidos en forma electrónica a la Oficina Internacional de conformidad con las Reglas 17 y 89bis.3 del PCT. En el presente documento se apunta a la utilidad de aclarar, por conducto de un acuerdo entre los Estados miembros, que ni en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

(Convenio de París) ni en el PCT se excluye la posibilidad de que las oficinas determinen formas alternativas de certificación que se adapten de forma adecuada al entorno electrónico. Tras la adopción de dicho acuerdo y como consecuencia de dichas aclaraciones, tendrían que examinarse determinadas cuestiones relativas a las operaciones de tramitación y certificación en forma electrónica de documentos de prioridad.

3. Ese acuerdo permitiría ofrecer certidumbre en la aplicación de obligaciones legales y velar por que los métodos empleados por las oficinas para certificar documentos de prioridad sean coherentes y permitan aprovechar todos los beneficios que ofrecen los sistemas de presentación y tramitación electrónicas de solicitudes de patente. Entre dichos beneficios están el intercambio sencillo, oportuno y fiable de documentos de prioridad además de la simplificación del procedimiento de certificación en las oficinas. Simplificar esos procedimientos sería muy útil, en particular, habida cuenta de que gran número de oficinas y la Oficina Internacional tienen cada vez más dificultades para gestionar el creciente volumen de documentos en papel en el marco del PCT.

## CONVENIO DE PARÍS

4. En el Artículo 4 del Convenio de París (véase el Anexo I) se estipula el derecho de prioridad. En el Artículo 4.D.1) se estipula la obligación que tienen los que deseen prevalerse de la prioridad de un depósito anterior de indicar en una declaración la fecha y el país de dicho depósito. En el Artículo 4.D.3) se estipula que los países de la Unión de París podrán exigir de quien reivindique esa prioridad que presente una copia de la solicitud depositada anteriormente (documento de prioridad), cuya conformidad deberá ser certificada por la Administración que la haya recibido.

5. Es evidente que la finalidad de la certificación es verificar la identidad entre la copia y la solicitud original en la que se basa la reivindicación de prioridad. Incumbe a la Administración que haya expedido el documento de prioridad determinar el método de certificación. A ese respecto las prácticas varían en función del país y de la oficina de que se trate. Por ejemplo, las oficinas pueden optar por certificados en papel o por una certificación en formato electrónico o por otros medios electrónicos. En el Artículo 4.D.3) se estipula también que los países de la Unión de París podrán exigir que los documentos de prioridad vayan acompañados de un certificado expedido por la misma Administración en el que se indique la fecha de presentación, y de una traducción. Ahora bien, en dicha disposición se estipula específicamente que no podrá exigirse la legalización del documento de prioridad. En el Artículo 4.D.4) se estipula que no podrán exigirse otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud en la que se reivindique la prioridad.

6. El acuerdo propuesto permitiría aclarar el principio, que viene a ser el mismo que rige la cuestión de la certificación en el Convenio de París en lo relativo a los documentos en papel, en el sentido de que incumbirá a la Administración competente que expida el documento de prioridad decidir cómo desea que se lleve a cabo la certificación prevista en el Convenio de París.

## TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

7. En el Artículo 8.1) del PCT se estipula que la solicitud internacional podrá contener una declaración en la que se reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París o para dicho país. En el Artículo 8.2)a) se añade que los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad serán los establecidos en el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París. En la Regla 17 del PCT se completa esa disposición al estipular que, a reserva de las excepciones que en dicha Regla se contemplan, con las solicitudes internacionales respecto de las cuales se reivindique la prioridad deberá presentarse una copia de la solicitud anterior, certificada por la Administración en la que se presentó (el Artículo 8 y la Regla 17 figuran en el Anexo II).

8. A fin de evitar toda incertidumbre que pueda derivar del uso de diferentes medios de certificación de documentos de prioridad con arreglo al PCT, se ha convenido en que sería útil llegar a un acuerdo claro en el que se subraye que, habida cuenta del recurso cada vez más frecuente a los medios electrónicos para el intercambio de documentos, la Oficina receptora que expide los documentos de prioridad decidirá por sí misma cómo desea que se lleve a cabo la certificación prevista en el Convenio de París, incluido el caso en que los documentos de prioridad sean transmitidos a la Oficina Internacional en forma electrónica. Sobre la base de dicho acuerdo, y cuando los documentos de prioridad certificados de esa manera hayan sido transmitidos en forma electrónica a la Oficina Internacional en virtud de las Reglas 17 y 89*bis*.3 del PCT, ninguna oficina designada o elegida en virtud del PCT podrá exigir una certificación complementaria a los fines de la fase nacional o regional. Cabe destacar también que ese principio viene a ser exactamente el mismo que rige la cuestión de la certificación en el Convenio de París en lo que se refiere a los documentos en papel. A instancias de las oficinas designadas o elegidas que deseen seguir recibiendo los documentos de prioridad certificados en papel, la Oficina Internacional de la OMPI seguirá suministrando en papel los documentos de prioridad que reciba.

## PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO DE DOCUMENTOS DE PRIORIDAD EN VIRTUD DEL CONVENIO DE PARÍS Y DEL PCT

9. A fin de aportar mayor certidumbre respecto del uso cada vez mayor de medios electrónicos para el suministro, el almacenamiento y la difusión de documentos de prioridad, se propone que las Asambleas de la Unión de París y de la Unión del PCT concierten el siguiente acuerdo explícito:

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

i) incumbirá a la Administración competente que suministre el documento de prioridad determinar lo que se entiende por certificación de documentos de prioridad y la fecha de presentación, así como el método de certificación de esos documentos;

ii) las oficinas deberán aceptar una única certificación aplicable a más de un documento de prioridad (“certificación colectiva”), a condición de que dicha certificación permita identificar todos los documentos de prioridad a los que se aplique;

iii) entre los ejemplos de métodos de certificación de documentos de prioridad que se consideran aceptables están los siguientes:

- certificación en papel;
- certificación con codificación de caracteres en forma electrónica;
- imagen electrónica de una certificación en papel;
- certificación colectiva de varios documentos de prioridad transmitidos de una oficina a otra o a la Oficina Internacional;
- certificación colectiva de varios documentos de prioridad contenidos en la base de datos de una oficina en la que se dé acceso a dichos documentos a las personas autorizadas;

iv) a los fines del Artículo 8 y de la Regla 17 del PCT, una vez que el documento de prioridad haya sido expedido y certificado por la Oficina receptora de conformidad con los principios anteriormente mencionados, y haya sido transmitido a la Oficina Internacional en forma electrónica, ninguna oficina designada o elegida podrá exigir otras formas de certificación ni nuevas certificaciones de dicho documento de prioridad; ahora bien, a petición de cualquier oficina designada o elegida, la Oficina Internacional seguirá suministrando copias en papel de documentos de prioridad relacionados con solicitudes internacionales PCT”.

*10. Se invita a las Asambleas de la Unión de París y de la Unión del PCT a aprobar el acuerdo que figura en el párrafo 9 del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS

Artículo 4

[A. a I. *Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor*: Derecho de prioridad. – G. *Patentes*: División de la Solicitud]

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado

sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos. Quien se prevalece de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

E. 1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F. Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G. 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y,

si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H. La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I. 1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

Artículo 8 del PCT

Reivindicación de prioridad

1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, según lo prescrito en el Reglamento, que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o para dicho país.

2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b), los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad presentada conforme al párrafo 1), serán los establecidos en el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

b) La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en un Estado contratante o para el mismo, podrá designar a ese Estado. Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o más solicitudes nacionales presentadas en un Estado designado o para el mismo, o reivindica la prioridad de una solicitud internacional que hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos de la reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por su legislación nacional.



Regla 17 del PCT

Documento de prioridad

17.1 *Obligación de presentar una copia de una solicitud nacional o internacional anterior*

a) Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional anterior conforme al Artículo 8, el solicitante deberá presentar a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora una copia de esa solicitud anterior, certificada por la Administración en la que se presentó (“documento de prioridad”), salvo que ya se hubiera presentado en la Oficina receptora con la solicitud internacional en la que se reivindica la prioridad y, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) y b-*bis*), antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, con la salvedad de que una copia de dicha solicitud anterior que sea recibida en la Oficina Internacional después del vencimiento de dicho plazo sea considerada como recibida en la Oficina el último día de dicho plazo si llega antes de la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional.

b) Si el documento de prioridad es expedido por la Oficina receptora, en lugar de presentar ese documento, el solicitante podrá pedir a la Oficina receptora que lo prepare y lo transmita a la Oficina Internacional. La petición a este efecto deberá formularse a más tardar antes del vencimiento de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad y la Oficina receptora podrá someterlo al pago de una tasa.

\*b-*bis*) Si, conforme a las Instrucciones Administrativas, el documento de prioridad es accesible para la Oficina receptora o para la Oficina Internacional en una biblioteca digital, en lugar de entregar el documento de prioridad, el solicitante podrá, según el caso:

- i) pedir a la Oficina receptora que se procure el documento de prioridad en la biblioteca digital y lo transmita a la Oficina Internacional; o
- ii) pedir a la Oficina Internacional que se procure el documento de prioridad en la biblioteca digital.

Esta petición deberá formularse antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, y podrá estar supeditada por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional al pago de una tasa.

\*c) Si no se han cumplido las condiciones de los dos párrafos anteriores, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d), la Oficina designada podrá ignorar la reivindicación de prioridad, con la salvedad de que ninguna Oficina designada podrá ignorar la reivindicación de prioridad antes de ofrecer al solicitante una oportunidad para proporcionar el documento de prioridad dentro del plazo que considere razonable según las circunstancias.

---

\* Traducción oficiosa de la Oficina Internacional.

\*d) Ninguna Oficina designada podrá decidir no tener en cuenta la reivindicación de prioridad en virtud del párrafo c), si la solicitud anterior prevista en el párrafo a) se ha presentado en la Oficina en su calidad de Oficina nacional o si el documento de prioridad, conforme a las Instrucciones Administrativas, es accesible para la Oficina en una biblioteca digital.

### 17.2 Disponibilidad de copias

a) Cuando el solicitante haya cumplido con lo dispuesto en la Regla 17.1.a), b) o *b-bis*) la Oficina Internacional, a petición expresa de la Oficina designada, proporcionará rápidamente, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, una copia del documento de prioridad a esa Oficina. Ninguna Oficina designada podrá pedir al propio solicitante que le proporcione una copia. El solicitante no estará obligado a proporcionar una traducción a la Oficina designada antes del vencimiento del plazo aplicable conforme al Artículo 22. Cuando conforme al Artículo 23.2), el solicitante formule una petición expresa a la Oficina designada antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, a petición expresa de esta Oficina, la Oficina Internacional proporcionará una copia del documento de prioridad a dicha Oficina tan pronto como lo reciba.

b) La Oficina Internacional no podrá poner a disposición del público las copias del documento de prioridad antes de la publicación internacional de la solicitud internacional.

c) Cuando la solicitud internacional haya sido publicada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21, la Oficina Internacional, previa petición y contra el reembolso del costo correspondiente, proporcionará una copia del documento de prioridad a cualquier persona, salvo que, antes de esa publicación:

- i) la solicitud internacional haya sido retirada,
- ii) la reivindicación de prioridad en cuestión haya sido retirada o considerada no presentada, conforme a la Regla 26*bis*.2.b).

[Fin del Anexo II y del documento]