

OMPI



PLT/CE/IV/4 Prov.1

ORIGINAL: Francés/inglés

FECHA: 27 de junio de 1997

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ DE EXPERTOS RELATIVO AL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Cuarta sesión
Ginebra, 23 a 27 de junio de 1997

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. El Comité de Expertos relativo al Tratado sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el Comité de Expertos”) celebró su cuarta sesión en Ginebra del 23 al 27 de junio de 1997.
2. Estuvieron representados en la sesión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Kazakstán, Kenya, Letonia, Lesotho, Malí, Malta, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Ucrania y Viet Nam (58).
3. Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados miembros de las Naciones Unidas y/o de organismos especializados: Belice y Kuwait (2).

4. Participaron en la sesión en calidad de observador representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de las Comunidades Europeas (CE), de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y de la Organización de la Unidad Africana (OUA).
5. Participaron en la sesión en calidad de observador 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 la Propiedad Industrial (ABPI), Asociación Coreana de Abogados de Patentes (KPAA), Asociación de Abogados Americanos (ABA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Cámara Federal de Abogados de Patentes (Alemania) (FCPA), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Confederación de Industrias de la India (CII), Federación de la Industria Alemana (BDI), Federación de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI), Instituto Nacional de Agentes de Propiedad Industrial (CNCPI), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) y la Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (21).
6. La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.
7. En nombre del Director General de la OMPI, el Sr. François Curchod, Director General Adjunto, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.
8. Por unanimidad, el Comité de Expertos eligió Presidente al Sr. Bruce I. Murray (Australia), y Vicepresidentes a los Sres. Henry Soelistyo Budi (Indonesia) y Graham Jenkins (Reino Unido). El Sr. L. Baeumer (OMPI) actuó como Secretario del Comité de Expertos.
9. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Orden del día” (documento PLT/CE/IV/1), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y proyecto de Reglamento” (documento PLT/CE/IV/2) y “Notas” (documento PLT/CE/IV/3). En el presente informe las referencias al “proyecto de Tratado”, así como a cualquier “proyecto de Artículo” o “Artículo”, “proyecto de Regla” o “Regla” o “Notas” son referencias al proyecto de Tratado, al proyecto de Artículo o Regla determinados o a la Nota determinada tal como figuran en los documentos PLT/CE/IV/2 y PLT/CE/IV/3.
10. La Secretaría tomó notas de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta magnetofónica. El presente informe resume las deliberaciones sin reflejar todas las observaciones formuladas.

II. DECLARACIONES GENERALES

11. La Delegación de Alemania se declaró a favor de la mayoría de las disposiciones del proyecto de Tratado, reservándose de intervenir sobre algunos puntos a lo largo del debate. Además, expresó el deseo de que los trabajos preparatorios pudieran terminarse lo antes posible a fin de preparar una conferencia diplomática.

12. a) La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, tal como ya lo había expresado en la primera, segunda y tercera sesiones del Comité de Expertos, no se encontraba en una posición que le permitiese examinar una armonización de fondo del derecho de patentes. Por consiguiente, la Delegación consideró que la distinción que debería efectuarse entre cuestiones de forma y de fondo continuaba siendo de suma importancia para los debates en curso.

b) La Delegación declaró que seguía preocupada por el hecho de que el actual proyecto de Tratado no afectase a cuestiones de fondo. Por ejemplo, si bien no se había incluido explícitamente el tema de la unidad de la invención en ninguno de los artículos examinados en esa semana, su supuesta inclusión implícita en la referencia a la forma y el contenido hecha en el Artículo 5 planteaba inquietudes para los Estados Unidos de América y podría crear un impedimento para la participación plena de ese país en los esfuerzos de armonización de cuestiones de forma. La Delegación recordó que había expresado coherentemente su preocupación en sesiones anteriores del Comité de Expertos y que no había escuchado razón alguna que explicase porque no se podría exceptuar la unidad de la invención del proyecto de Tratado.

c) Asimismo, la Delegación observó que durante las tres últimas reuniones del Comité de Expertos se había registrado un desplazamiento adicional hacia cuestiones de fondo. Además del Artículo 5, el Artículo 6 que aborda la validez de la patente y la revocación, el Artículo 12 que aborda la petición de corrección de errores y el Artículo 5 que aborda la reivindicación tardía de la prioridad, en opinión de la Delegación, se podría considerar que constituyen un desplazamiento del debate hacia cuestiones de fondo.

d) Además, la Delegación continuó cuestionando el propósito y los resultados esperados de toda la labor del Comité de Expertos. Al parecer, muchas de las disposiciones habían sido redactadas para acomodar todos los sistemas existentes. No obstante, la Delegación comprobó con agrado que algunos artículos se estaban apartando de ese enfoque, pasando a ser más simples y dejando de acomodar a todos los sistemas, por lo que constituían realmente un esfuerzo de armonización. Desafortunadamente, los demás artículos que intentaban acomodar a todos los sistemas no estaban encaminados a promover la uniformidad, simplificación o reducción de los costos, aunque esas consideraciones fuesen de primordial importancia en esos momentos para quienes deseaban obtener una protección por patentes en todo el mundo.

e) Además, la administración por las oficinas nacionales de muchos de los propuestos artículos y reglas era injustificadamente compleja, difícil y costosa. Asimismo, la Delegación aún no estaba convencida de que el objeto abordado por el Comité de Expertos constituyera material a nivel de tratado. Gran parte de lo abordado en muchos de los artículos del proyecto de Tratado guardaba relación con cuestiones que no llegaban a alcanzar un nivel superior al reglamentario. La Delegación estimó que no sería prudente elevar la situación de esas

cuestiones a un nivel de artículo de tratado, ya que las prácticas contempladas en esos artículos quedarían sujetas a cambios con mayor frecuencia de lo que sería tolerable si se las abordaran en el Tratado. Por consiguiente, la Delegación sugirió que los artículos que deberían incluirse como artículos de un tratado incorporasen la mayoría de las disposiciones que se encuentran en los Artículos 1 a 6 y los Artículos 15 y 16. Los demás Artículos, a saber, los Artículos 7 a 14 y los párrafos 2) y 3) del Artículo 4 y los párrafos 8) y 9) del Artículo 5 deberían volver a redactarse como reglas o quizás ser suprimidos, según fuese conveniente.

f) A pesar de sus comentarios, la Delegación veía siempre como una meta loable la armonización de las formalidades. La consiguiente capacidad para preparar una solicitud en un formato único, de preferencia en un formato electrónico que todas las oficinas pudieran aceptar, es decir, una política de aceptación universal, era lo que buscaban afanosamente los usuarios de su país y sería ampliamente bien recibida.

g) Un primer paso para lograr el objetivo de ofrecer a sus usuarios un sistema que les permitiera preparar una solicitud en un formato único que pudiesen aceptar todas las oficinas, podría simplemente ser la aceptación obligatoria de una presentación que sea conforme con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) como presentación nacional. A este respecto, el PCT podría servir como modelo de sistema que permitiese a los usuarios preparar una solicitud en un formato aceptable para todas las oficinas. Un segundo paso consistiría en reconocer las limitaciones del actual sistema del PCT basado en el papel y buscar mejoras a ese Tratado y reglas conexas a fin de, entre otras cosas, incorporar la presentación electrónica. La Delegación observó que se habían emprendido algunos esfuerzos en esa dirección en reuniones que se habían celebrado tan sólo la semana anterior a la reunión del Comité de Expertos. Así, el Tratado sobre el Derecho de Patentes podría ser considerado como parte de la modernización del PCT mediante la adición de una disposición a ese PCT “rejuvenecido” que instruyera la aceptación universal de solicitudes para presentaciones nacionales, tal como los Artículos 4 y 5.

h) Un factor clave de motivación para el Tratado sobre el Derecho de Patentes era el reconocimiento de que ninguna oficina, al emprender el complejo y costoso proceso de automatización, deseaba crear dos sistemas electrónicos, uno para las solicitudes nacionales y el otro para las internacionales. Con tal fin, era necesario que el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el PCT tuvieran la mayor convergencia posible, de manera que las oficinas que tenían el propósito de automatizarse pudieran desarrollar un sistema capaz de tramitar tanto las solicitudes nacionales como las internacionales. El Tratado ofrecería los mismos beneficios a los inventores, solicitantes y titulares que interactuaban con las oficinas en todo el mundo y al mismo tiempo esos clientes preferirían adquirir o desarrollar un sistema automatizado único para la preparación de solicitudes que pudieran ser presentadas como solicitudes internacionales y como solicitudes nacionales en todo el mundo.

i) La Delegación de los Estados Unidos de América pasó a proponer una lista de principios relativos al Tratado sobre el Derecho de Patentes que en su opinión destacaban el trabajo del Comité de Expertos. Los Artículos y las Reglas propuestos deberían compararse con dichos principios, para poder así reducir el número de Artículos y Reglas necesarios. Entre los ejemplos de estos principios se podrían incluir la simplicidad en los procedimientos, ya que los procedimientos estipulados en algunos de los Artículos se estaban volviendo sumamente complicados; era necesario evitar requisitos costosos que no siempre resultarían necesarios, como los relativos a las traducciones y certificaciones; era necesario evitar la

pérdida de los derechos de patente al permitir presentaciones tardías; restauraciones y restablecimientos tardíos; disposiciones para la administración electrónica de los registros, incluidos los documentos jurídicamente admisibles respecto a la aplicabilidad y la promoción de normas para el historial electrónico de la tramitación; el reconocimiento mutuo de los resultados de la tramitación por las diferentes oficinas; y, finalmente, la creación de una solicitud única, de preferencia en formato electrónico, que pudiera ser utilizada en múltiples ocasiones por los solicitantes que presentan solicitudes en más de una oficina nacional.

j) La Delegación reiteró su disponibilidad a presentar cuestiones específicas durante la reunión, incluidas sugerencias y comentarios sobre los diversos artículos, reglas y notas previstos para el debate. También expresó su interés en escuchar los múltiples comentarios que serían ofrecidos por los otros miembros del Comité de Expertos, así como cualquier elaboración que pudiera ofrecer la Oficina Internacional para poder avanzar en el trabajo del Comité de Expertos.

13. La Delegación del Japón indicó que en la era de la información, en la que los documentos o el dinero fluían en formato electrónico, la tramitación electrónica de la información de patentes tendía a adoptarse cada vez con mayor frecuencia. En particular, el flujo de documentos de patente normalmente estaba compuesto de la presentación de una solicitud en la oficina, la tramitación de la oficina, el examen de fondo, el registro y la divulgación. El manejo de la información por medios electrónicos, desde su llegada hasta su salida, permitía perfeccionar más aun la tramitación, la eficacia y la calidad. En ese sentido, la Delegación consideraba que el hecho de que el proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes contuviera disposiciones positivas relativas a los medios electrónicos de comunicación era un paso en la dirección correcta. En lo relativo a los avances en el futuro próximo, cuando se aplicaran en todo el mundo las modernas tecnologías de la información, esperaba que estas disposiciones pudieran refinarse. La Delegación anunció su disponibilidad a contribuir en la formulación de reglas en este sector y a tratar, como país pionero, de realizar el proceso de tramitación electrónica desde el principio hasta el fin. Además, la Delegación indicó que apoyaba la idea de introducir en las interfaces entre usuarios y la oficina el concepto de facilidad de uso. Sin embargo, indicó que este concepto no funcionaba bien sin un sentido de responsabilidad de los usuarios individuales y de un procedimiento de solución de controversias entre las partes, que funcionara adecuadamente. Además, la Delegación apoyaba el enfoque de que las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Patentes estuvieran en conformidad con las del PCT. Apoyó esta idea a la luz de la creciente importancia que adquiere el PCT y de la futura armonización de formalidades. Si bien reconocía la importancia de que se concluyera exitosamente la armonización de las formalidades, la Delegación indicó que seguía destacando la importancia de armonizar las cuestiones de fondo.

14. La Delegación de Chile expresó su apoyo al proyecto de Tratado. Señaló algunas dificultades que requieren cierta adaptación a nivel nacional y mencionó que varias de las disposiciones del proyecto de Tratado, a saber, los Artículos 2 y 3 y parte del Artículo 10 eran suficientemente flexibles para permitirlo. La Delegación destacó la importancia de concertar un Tratado que ofreciera a los solicitantes un procedimiento simple y flexible a bajo precio de tramitación. Se mostró satisfecha de que el proyecto de Tratado se refiriera a las disposiciones del PCT. También estaba a favor de la flexibilidad que se había introducido en el proyecto de Tratado en cuanto a la posibilidad de la presentación electrónica en un futuro. Finalmente, expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados por la OMPI para armonizar las leyes de patentes y su deseo de que esto llevara a un tratado simple y fácil de utilizar.

15. La Delegación de la República de Corea expresó el deseo de que los esfuerzos por armonizar los requisitos de las leyes de patentes a nivel internacional dieran por resultado un tratado armonizado y eficaz. En particular, varios de los nuevos proyectos de Artículos, por ejemplo el Artículo 2 (Características especiales de ciertos tipos de solicitudes y de ciertos tipos de patentes), el Artículo 3 (Seguridad nacional), y el Artículo 14 (Prórroga de un plazo establecido por la legislación nacional o por un tratado regional) reflejaban las opiniones expresadas por varias delegaciones durante la tercera sesión. No obstante, la Delegación expresó cierto grado de preocupación sobre el contenido de proyecto de Tratado. En primer lugar, parecía que el proyecto de Tratado contenía una disposición que obligaba a las Partes Contratantes a aceptar la presentación electrónica de solicitudes. La Delegación indicó que esta disposición requería debates adicionales, ya que actualmente sólo unos cuantos países contaban con la capacidad de cumplirla. En segundo lugar, algunas de las disposiciones del proyecto de Tratado parecían indicar que una petición única era suficiente aun cuando hubiera cambios relacionados con más de una solicitud o patente. En opinión de la Delegación, estas disposiciones dificultarían a su oficina determinar la amplitud de una petición respecto de una solicitud o patente para la que no se habían suministrado peticiones separadas. En ese sentido, la Delegación anunció que intervendría durante los debates y que trataría de que se llegara a un consenso.

16. La Delegación de Canadá expresó su apoyo continuo a los trabajos del Comité de Expertos relativo al Tratado sobre el Derecho de Patentes. Indicó que preferiría que se pudieran incluir en los debates temas de mayor fondo, como sería la existencia de un plazo de gracia. También expresó el deseo de que fuera posible reanudar los debates sobre la armonización sustantiva del derecho de patentes en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, la Delegación apoyaba el trabajo del Comité de Expertos sobre las cuestiones más limitadas que actualmente estaban siendo tratadas, ya que consideraba que la armonización, incluso si únicamente era respecto de las cuestiones de forma, redundaría en un beneficio significativo para las oficinas de patente y para los usuarios del sistema. En general, la Delegación de Canadá consideraba en términos favorables las propuestas planteadas por la Oficina Internacional para esta reunión; no obstante, se sentía preocupada de que en ciertos sectores el enfoque dado se hacía cada vez más complejo. Por ejemplo, si bien apoyaba el principio de la alineación de los requisitos de forma del Tratado sobre el Derecho de Patentes con los del PCT, consideraba que el vínculo propuesto actualmente entre el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el PCT distaba de ser completamente transparente; no cabía duda que esto se debía en gran medida a la enorme complejidad del PCT y de su Reglamento. Otro ejemplo era que, si bien en el pasado Canadá había favorecido y continuaba favoreciendo la inclusión de disposiciones que permitieran la corrección de plazos incumplidos bajo ciertas condiciones, las propuestas contenidas en los Artículos 13 y 14 con tal fin le parecían demasiado detalladas y complejas. En lo relativo al nuevo desarrollo del Tratado sobre el Derecho de Patentes, la Delegación de Canadá alentó a la Oficina Internacional y al Comité de Expertos a tratar de encontrar enfoques que permitieran, tanto como fuera posible, una armonización simple y fácil de entender.

17. La Delegación de China expresó su reconocimiento a las contribuciones que habían hecho la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP) en el marco de una reunión de consultores que tuvo lugar en febrero de 1997, en Ginebra, respecto de cuestiones de presentación y transmisión electrónica de documentos. Además, la Delegación expresó su

satisfacción por el hecho de que los documentos revisados reflejaban los resultados de la última sesión del Comité de Expertos. Consideró que los Artículos 1 a 5 eran mucho más sencillos que en sus textos anteriores y reconoció el hecho de que estaban destinados a brindar una mayor congruencia con el PCT. La Delegación consideraba que todos estos esfuerzos garantizarían el éxito de la presente reunión, con lo que se facilitaría la pronta concertación del Tratado sobre el Derecho de Patentes. Expresó el deseo de que durante la reunión continuaran los debates sobre cuestiones de interés común y, en particular, sobre la manera de facilitar las operaciones de las oficinas, a la vez que se tuviera una facilidad de uso y comprensión para el usuario, ya que en un análisis final, las oficinas y los solicitantes compartían un interés común.

18. La Delegación de Portugal destacó la importancia de concertar un Tratado sobre el Derecho de Patentes que pudiera contribuir a la armonización mundial. No obstante, hubiera deseado que el tratado contuviera un mayor número de disposiciones de fondo. Sin embargo, consciente de las dificultades, expresó su apoyo al proyecto de Tratado. A reserva de presentar sus observaciones sobre ciertos artículos durante los debates del Comité de Expertos, destacó la importancia de lograr un tratado internacional claro y sin ambigüedades y de evitar de esta manera problemas de interpretación posteriores a la concertación del Tratado.

19. La Delegación de Francia se congratuló de que, según lo acordado en la tercera sesión del Comité de Expertos, el proyecto de Tratado guardase uniformidad, en la medida de lo posible, con el PCT. Lamentó que no siempre se haya podido abordar la armonización de las cuestiones de fondo, y señaló que este problema se examinaría en la próxima reunión de los Órganos Rectores. Al tiempo que señaló que ciertas disposiciones, como por ejemplo el Artículo 15, tenían influencia sobre el fondo, opinó que sería deseable una aclaración respecto de la amplitud y del campo de aplicación del Tratado. Por otra parte, si bien se felicitó por la flexibilización de las reglas en beneficio de los solicitantes y por la mayor facilidad de relaciones entre éstos y las oficinas, expresó su deseo de que esta simplificación se efectuase teniendo debidamente en cuenta los derechos de terceros y sin menoscabo para la comprensión de las disposiciones del Tratado.

20. La Delegación de Suiza declaró que el proyecto de Tratado presentado contenía numerosas disposiciones que serían de gran utilidad para los usuarios y subrayó que ése era su objetivo esencial. Consideró que, en su mayor parte, las disposiciones propuestas deberían figurar en el propio Tratado y reiteró su deseo de que éste se adoptara lo antes posible. Al tiempo que reconoció que el proyecto de Tratado constituía una excelente base para el debate, declaró que se reservaba el derecho de formular algunas observaciones cuando se emprendieran los debates de detalle, especialmente en lo relativo a los Artículos 13 y 14, que podrían simplificarse.

21. La Delegación del Reino Unido declaró que los documentos de trabajo preparados por la Oficina Internacional constituían un resumen muy fiel de la actitud alcanzada por el Comité de Expertos en los debates realizados hasta entonces, y observó con satisfacción que algunas cuestiones planteadas en reuniones anteriores del Comité se trataban en los documentos. La Delegación elogió los progresos realizados hasta ese momento y opinó que los documentos presentes constituirían una aportación muy eficaz. A juicio de la Delegación, al Comité de Expertos le preocupaba, por una parte, la supresión de reglamentaciones que permitiese simplificar la labor de los solicitantes y, por otra, obviar problemas de seguridad jurídica relativos a los derechos obtenidos cuando se concedió la patente. Además, la Delegación observó que la Oficina Internacional había intentado a toda costa relacionar las cuestiones

sometidas a la consideración del Comité de Expertos con los cambios y los debates que se estaban llevando a cabo en ese momento en el marco del PCT. Sin embargo, sería necesario examinar con cuidado y precaución la relación existente entre las disposiciones del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y las del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Por otra parte, la Delegación observó con satisfacción que la cuestión de la presentación electrónica de solicitudes se había abordado en el Reglamento, y no en un artículo del Tratado. La Delegación anunció que formularía nuevas observaciones en el momento adecuado de los debates y, para terminar, reiteró que estaba buscando la armonización efectiva del mayor número posible de temas para llegar a un acuerdo.

22. La Delegación de Bélgica se mostró, en general, favorable al proyecto de Tratado y se felicitó por los esfuerzos llevados a cabo para establecer un sistema de presentación electrónica de solicitudes. Destacó la importancia del vínculo entre el proyecto de Tratado y el PCT. En cuanto al Artículo 7.2)i), relativo la obligatoriedad de utilizar un representante para la presentación de traducciones en el caso de las patentes regionales, juzgó útil vincular esta cuestión a la de la certificación de las traducciones a veces exigida. Por otra parte, expresó su deseo de que se facilitaran algunas aclaraciones en cuanto a la cuestión de las pruebas mencionadas en los Artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. La Delegación se declaró dispuesta a aceptar la transferencia de determinadas disposiciones del Tratado al Reglamento. Por último, subrayó la importancia de respetar el plazo de prioridad de un año, lo que podría justificar la formulación de una reserva respecto del Artículo 15 del proyecto de Tratado.

23. La Delegación de Australia expresó su apoyo al proyecto de Tratado, que evitaba costos innecesarios a los solicitantes y reducía el riesgo de que éstos perdieran sus derechos en los diversos Estados. La Delegación afirmó que prefería las disposiciones sencillas a las complejas, y que apoyaría cualquier sugerencia en ese sentido. Además, expresó su deseo de que el proyecto de Tratado sometido a examen contuviese disposiciones sustantivas.

24. La Delegación de Indonesia se refirió a las recomendaciones formuladas en la tercera sesión del Comité de Expertos, en la que se había expuesto claramente la necesidad de que la estructura de las solicitudes de patente nacionales o regionales se ajustase a los requisitos del PCT. En ese contexto, la Delegación informó a la reunión de que Indonesia había ratificado recientemente el PCT, y su legislación nacional estaba en proceso de modificación con miras a aplicar el PCT a partir de septiembre de 1997. La Delegación afirmó que, gracias a la reunión del Comité de Expertos, podría prever las características del Reglamento y las cuestiones administrativas que una Oficina nacional debería examinar en el marco del PCT.

25. El Representante de la Oficina Europea de Patentes (OEP) afirmó que su organización estaba relativamente satisfecha con el presente proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes. Afirmó que ajustar al PCT los requisitos en materia de solicitudes exigidos por el Tratado sobre el Derecho de Patentes constituía un avance importante. Con ello, se evitaría en gran medida la introducción de normas adicionales sobre requisitos, facilitando así la aceptación del proyecto de Tratado. Si bien la OEP deseaba que el Tratado contuviera más disposiciones de fondo, el Representante se mostró convencido de que el proyecto que el Comité de Expertos tenía ante sí constituía un conjunto equilibrado y un compromiso que permitiría avanzar al Comité.

26. El Representante de la Asociación de la Propiedad Intelectual del Japón (JIPA) expresó el apoyo de su Organización al proyecto de Tratado preparado por la Oficina Internacional.

Como usuario de los sistemas de patentes, la JIPA se congratulaba por la reciente introducción de los artículos relativos a la presentación electrónica de solicitudes, ya que un sistema de presentación electrónica reduciría la disparidad regional entre solicitantes. El Representante declaró que el nuevo proyecto de Tratado resultaba más práctico, ya que los requisitos que imponía en materia de solicitudes eran menos que los exigibles en virtud del PCT. Según el Representante de la JIPA, su Organización creía que el nuevo proyecto de Tratado relativo a las formalidades tenía gran importancia, y deseaba que el Tratado sobre el Derecho de Patentes entrara en vigor a corto plazo. Por último, afirmó que, en opinión de la JIPA, el debate de las cuestiones sustantivas para la armonización del derecho de patentes debería continuar.

27. a) El Representante de la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA) identificó tres aspectos del Tratado sobre el Derecho de Patentes: primero, las disposiciones particulares sobre el Tratado; segundo, las disposiciones sobre la mejora del PCT; y tercero, las disposiciones sobre solicitudes electrónicas.

b) En cuanto a la primera categoría, el Representante afirmó que abarcaba las disposiciones relativas a la representación y al domicilio legal, a la prórroga de plazos y a la reclamación tardía de la prioridad. La JPAA apoyaba los nuevos Artículos en que se preveía la prórroga de plazos y la reclamación tardía de la prioridad, ya que esas disposiciones constituían requisitos mínimos. Aparentemente, el enfoque más flexible adoptado en esas disposiciones favorecía el principio básico de protección suficiente de las patentes. En cuanto a la representación, el Representante de la JPAA se refirió a las sesiones segunda y tercera del Comité de Expertos, donde la Asociación había subrayado ya la importancia de que la primera solicitud fuera de gran calidad. Debido al obstáculo del idioma, se consideraban esenciales los conocimientos profesionales prácticos para obtener una protección suficiente de la patente cuando se presentaba una solicitud en el extranjero. La cooperación eficaz entre las oficinas nacionales de patentes y los representantes calificados era el medio para preservar la buena calidad de la solicitud y la continuación del examen. Desde ese punto de vista, el Artículo 7 era aceptable para la JPAA.

c) En cuanto a la segunda categoría de disposiciones, el Representante dijo que el PCT tenía una función importante. Manifestó que la JPAA creía que el PCT era un modelo de sistema que permitiría a los usuarios preparar una solicitud con arreglo a un formato único. Por ello, se consideraba aceptable la introducción del mayor número posible de mejoras en el PCT.

d) En tercer lugar, refiriéndose a las disposiciones sobre solicitudes electrónicas, el Representante afirmó que su Organización contaba con unos siete años de experiencia en la presentación de tales solicitudes, y consideró que las solicitudes electrónicas eran muy eficaces para las comunicaciones entre la oficina de patentes y los abogados de patentes.

III. DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE TRATADO Y DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE TRATADO

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

28. *Punto i).* Este punto se aprobó en la forma propuesta.
29. *Punto ii).* Varias delegaciones pidieron que se aclararse la segunda parte de esta definición, a saber, los términos “que no sea una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. La cuestión principal que se planteaba era saber si esta disposición era aplicable tanto en la fase internacional como en la fase nacional de una solicitud internacional. La Oficina Internacional explicó que, tal como se presentaba actualmente el proyecto de Tratado, éste no se aplicaría a las solicitudes internacionales, estuviesen éstas en la fase internacional o en la fase nacional. Habida cuenta de esta explicación, se aprobó el punto en la forma propuesta.
30. En respuesta a una pregunta formulada con respecto al tratamiento de las solicitudes de extensión de la duración de las patentes relativas a los productos farmacéuticos en el marco de la legislación japonesa, se observó que esas solicitudes no constituían solicitudes de concesión de patentes, de manera que el Tratado no sería aplicable.
31. *Puntos iii) y iv).* Estos puntos fueron aprobados en la forma propuesta.
32. *Punto v).* Se formuló la sugerencia de que, en lugar de hacer referencia al Artículo 5.1)b), la definición debería reproducir el contenido de ese Artículo y que se tendrían que excluir explícitamente las declaraciones verbales, en el entendimiento de que las Partes Contratantes tendrían libertad para aceptar declaraciones verbales. Con cargo a que se examine esta sugerencia, este punto se aprobó en la forma propuesta.
33. Una delegación se preguntó si procedía incluir en este contexto el término “solicitud” que aparecía en este punto. La Oficina Internacional explicó que ello era necesario, en particular a los efectos del Artículo 8, donde se utilizaba el término “comunicación” también en el sentido de solicitud.
34. *Punto vi).* Se acordó sustituir la palabra “datos” por la de “información”.
35. *Punto vii).* Este punto se aprobó en la forma propuesta.
36. *Punto viii).* La Delegación de España indicó que el texto español no reflejaba claramente el texto original inglés “in whose name the application is” y propuso que los términos “a cuyo nombre figura la solicitud” se sustituyeran por los de “en cuyo nombre se ha presentado la solicitud”.
37. *Puntos viii) y ix).* La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que estos puntos podían plantear problemas con la legislación nacional de su país; la definición de “solicitante” en el punto viii) podía resultar demasiado amplia, puesto que no se limitaba a los inventores, y la definición de “titular” del punto ix) podía resultar demasiado restringida porque no incluía a los titulares de solicitudes de patentes. En respuesta a ello, la Oficina

Internacional se refirió a la Nota 1.08, en la que se explicaban esos términos. Estos puntos se aprobaron en la forma propuesta, en el entendimiento de que la Oficina Internacional volvería a examinar los problemas antes mencionados en consulta con dicha Delegación.

38. *Punto x).* Varias delegaciones formularon preguntas a propósito de los términos “empresa o asociación”. En particular, se indicó que las expresiones francesas “cabinet d’avocats” y “cabinet de conseils en propriété industrielle” podrían no ser tan amplias como las expresiones utilizadas en inglés. La Oficina Internacional replicó que la intención era que esas expresiones fuesen amplias y que podría ser necesario revisar el texto francés. Con sujeción a una posible enmienda del texto francés, este punto se aprobó en la forma propuesta.

39. *Punto xi).* Este punto se aprobó en la forma propuesta.

40. *Punto xii).* Se aceptó la sugerencia de incluir la sigla (“PCT”) después de que apareciera por segunda vez la expresión “Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. Por lo demás, este punto se aprobó en la forma propuesta.

41. *Punto xiii).* La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que era preciso examinar cuidadosamente la cuestión del estatuto de las Comunidades Europeas en el marco del Tratado.

Proyecto de Regla I: Expresiones abreviadas.

42. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 2: Características especiales de ciertos tipos de solicitudes y de ciertos tipos de patentes

43. Se examinó en detalle la necesidad de contar o no con un artículo de este tipo. Por último, se acordó que se debería volver a redactar el Artículo 2 a fin de que nada en el Tratado y Reglamento limitase la libertad de cualquiera de las Partes Contratantes de aplicar los requisitos necesarios para adecuar las características especiales de ciertos tipos de solicitudes y de ciertos tipos de patentes, cuando esos tipos de solicitudes, o cuando solicitudes para esos tipos de patentes, constituyan solicitudes para tipos de protección no previstos en el Artículo 43 del PCT. Se observó que el Artículo 2 se aplicaría, en particular, a las solicitudes provisionales, a “nuevas publicaciones de patentes” y a las solicitudes a tales fines, así como a patentes de planta y a las solicitudes a tales fines.

Proyecto de Regla 2: Características especiales de ciertos tipos de solicitudes en virtud del Artículo 2

44. Se observó que las “solicitudes de conversión” mencionadas en el párrafo 1)iv) constituían en realidad “peticiones” de conversión (por ejemplo, de una solicitud de patente de invención a una solicitud de modelo de utilidad) y no a “solicitudes” en el sentido del Artículo 1.ii) y por consiguiente del Artículo 2.

45. Habida cuenta del acuerdo alcanzado respecto del Artículo 2, se acordó que la Regla 2 ya no era necesaria y que debería, por lo tanto, suprimirse.

Proyecto de Artículo 3: Seguridad nacional

46. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su preocupación con respecto al lenguaje utilizado en este Artículo y sugirió ya sea que se adoptase una redacción similar a la del Artículo 73 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), o bien que se sustituyese la expresión “tiene el propósito de ser considerado como una limitación a” por la de “limitará”. Tras un corto debate, se aceptó la segunda alternativa. Con cargo a esta modificación, este Artículo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 4: Fecha de presentación

47. La Delegación de Portugal afirmó que el Artículo 4 sería difícil de aceptar en su redacción actual.

48. *Párrafo 1)a), encabezamiento.* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

49. *Punto i).* Se aprobó la propuesta de una delegación de que se suprimiesen las palabras “o parte de una solicitud”, ya que podían dar lugar a incertidumbre. La Oficina Internacional afirmó que examinaría la cuestión, en particular la explicación de este punto en las Notas.

50. En respuesta a la pregunta de una delegación y del representante de una organización no gubernamental, el Presidente explicó que, puesto que el párrafo 1)a) no se refería a reivindicaciones, no era necesario que la solicitud contuviese reivindicaciones para que se le concediese una fecha de presentación.

51. En respuesta al comentario de dos delegaciones en el sentido de que podía existir incertidumbre sobre lo que constituía una “indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a ser una solicitud”, la Oficina Internacional explicó que, cuando la Oficina juzgara a su satisfacción que la intención del solicitante era solicitar una patente, aparentemente no había motivos válidos para denegarle una fecha de presentación.

52. *Punto ii).* En respuesta a la pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que las palabras “o de otra persona que presente la solicitud” se habían añadido en previsión del caso en que una empresa que no fuese el solicitante/inventor presentase la solicitud en los Estados Unidos de América.

53. La propuesta de cuatro delegaciones en el sentido de que las indicaciones que permitiesen a la Oficina ponerse en contacto con el solicitante o con otra persona que presentase la solicitud no deberían bastar para conceder una fecha de presentación contó con la oposición de seis delegaciones, una organización intergubernamental y seis organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, una de estas delegaciones expresó la opinión de que era necesario tener en cuenta el interés de terceros en la publicación anticipada de información relativa a la identidad del solicitante. Otras dos delegaciones sugirieron que, para evitar

demoras, el plazo para facilitar las indicaciones que falten sobre la identidad del solicitante en virtud de la Regla 5.2) debería ser de dos o tres semanas como máximo, en lugar del mínimo propuesto de dos meses.

54. Una delegación, apoyada por otra delegación, sugirió que, en lugar de referirse al “solicitante u otra persona que presente la solicitud”, bastaría con referirse sólo a “la persona que presente la solicitud”. Sin embargo, se observó que ello tendría como efecto que, cuando una solicitud fuese presentada por una persona distinta del solicitante, la fecha de presentación tendría que denegarse si se indicaba la identidad del solicitante y no la de la persona que presentase la solicitud.

55. En conclusión, se acordó que se mantuviera este punto, pero que la Oficina Internacional reexaminara su redacción y la de las notas correspondientes a la luz de las opiniones expresadas.

56. *Punto iii).* La propuesta de tres delegaciones y de los representantes de dos organizaciones no gubernamentales de que se sustituyera “descripción” por “divulgación”, a fin de que se concediese una fecha de presentación cuando la invención se divulgase sólo mediante un dibujo, contó con la oposición de varias delegaciones, del representante de una organización intergubernamental y de los representantes de varias organizaciones no gubernamentales. En el curso de los debates, se expresó la opinión de que fomentar la presentación de solicitudes sin descripción no beneficiaba a los solicitantes, ya que cualquier protección que se pudiera obtener sobre la única base de un dibujo sería necesariamente muy limitada en numerosos casos. En conclusión, este punto se aprobó en la forma propuesta.

57. *Punto iv).* Este punto se aprobó en la forma propuesta.

58. *Párrafo 1)b).* La Delegación de España se mostró desfavorable a que se permitiera presentar la descripción en cualquier idioma a los fines de conceder una fecha de presentación. En respuesta a las observaciones de una delegación y de los representantes de una organización intergubernamental y de una organización no gubernamental, se acordó que la Oficina Internacional ampliara las Notas para aclarar que las reivindicaciones podían presentarse en cualquier idioma; que, cuando las reivindicaciones no estuviesen redactadas en un idioma de la Oficina, se exigiría una traducción en virtud del Artículo 5.3); y que, aun cuando tal traducción no se presentara dentro del plazo aplicable, no se perdería la fecha de presentación.

59. *Párrafos 2) y 3).* No se aprobó la propuesta de una delegación de que el contenido de estos párrafos se transfiriese al Reglamento.

60. *Párrafo 2)a).* En respuesta a las observaciones de dos delegaciones respecto del significado de la expresión “salvo que sea imposible”, que figuraba también en otras disposiciones del proyecto de Tratado, la Oficina Internacional explicó que, como se afirmaba en la Nota 4.14, esa expresión se refería al caso en que la solicitud no contuviese indicaciones suficientes que permitiesen enviar una notificación. Se acordó que la Oficina Internacional tratase de formular una redacción más clara. A reserva de lo afirmado en la frase precedente, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

61. *Párrafos 2)b) y 3)b).* En respuesta a una sugerencia formulada por tres delegaciones en el sentido de que la omisión de dibujos no merecía un trato especial y que, en consecuencia, tendría que omitirse el párrafo 2)b) y también el párrafo 3)b), la Oficina Internacional observó que el Artículo 14.2) del PCT también contenía disposiciones expresas sobre la fecha de presentación en caso de omisión de los dibujos. Tras un breve debate, durante el cual el Representante de la OEP explicó que en el Convenio sobre la Patente Europea existían disposiciones similares que eran útiles y no habían planteado problemas, se acordó mantener los párrafos 2)b) y 3)b).
62. Una sugerencia del representante de una organización no gubernamental en el sentido de que en el párrafo 3)b) se previese el requisito obligatorio de conceder la fecha inicial de presentación cuando los dibujos no contuviesen materia nueva no fue aprobada porque las oficinas que no estuviesen encargadas del examen no estarían en condiciones de tomar la decisión pertinente. La Oficina Internacional comentó también que la norma aplicada por una Parte Contratante al determinar si los dibujos entregados tardíamente contienen materia nueva era una cuestión de fondo.
63. *Párrafo 3)a).* La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por otra delegación, propuso que, en la segunda frase de la disposición, la expresión “se considerará” se sustituyese por la “se podrá considerar”, ello a fin de permitir cierta flexibilidad, por ejemplo, al aplicar criterios diferentes a las presentaciones iniciales y a las presentaciones con reivindicaciones de prioridad, y para permitir que se conceda una fecha de presentación cuando se cumpliesen los requisitos del párrafo 1). Se opusieron a esta propuesta varias delegaciones y el representante de una organización intergubernamental. Durante los debates, se observó que la Regla 3.1) permitiría a una Parte Contratante prescribir un largo período de cumplimiento para los requisitos del párrafo 1). Asimismo se señaló que, contrariamente a la explicación de la Nota 4.17, un solicitante que volviese a presentar la solicitud podría no tener que pagar nuevas tasas y se acordó que la Oficina Internacional revisase esa Nota y examinase nuevamente la redacción de la última frase del párrafo 3)a), incluida la expresión “en caso contrario” que podría sustituirse por una expresión más precisa.
64. *Párrafo 4).* Dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental apoyaron la sugerencia de la Nota 4.19 en el sentido de que este párrafo parecía superfluo, pero ocho delegaciones y los representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales se opusieron a la sugerencia. Por consiguiente, se acordó mantener este párrafo sin los corchetes.
65. En respuesta a la sugerencia de una delegación en el sentido de que la solicitud se acompañase de una copia de la solicitud anterior, se señaló que esto socavaría la finalidad de la disposición que era la de permitir la incorporación de la descripción con fines de referencia.
66. Se aprobó una propuesta en el sentido de que las disposiciones de este párrafo se hiciesen obligatorias sustituyendo “pueda considerar” por “considerará” y suprimiendo “únicamente”, todo ello en la línea 9.
67. Se aprobó una sugerencia en el sentido de que este párrafo abarcase referencias a cualquier solicitud anterior y no simplemente a una solicitud cuya prioridad se reivindicase. Se señaló que la referencia al Artículo 5.6)a) en el punto ii) tendría que volverse a considerar en consecuencia.

68. Asimismo se convino en que la Oficina Internacional elaboraría, para su consideración en la quinta sesión del Comité de Expertos, una disposición según la cual, cuando se reivindicase la prioridad en la solicitud, se tendría que tener en cuenta el contenido del documento de prioridad al establecer si se tendría que permitir la corrección mediante la entrega de una hoja o un dibujo que falte sin pérdida de la fecha de presentación.

69. Se acordó que la Oficina Internacional consideraría el posible traslado de la Nota 4.22 al Tratado o al Reglamento.

Proyecto de Regla 3: Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4

70. *Párrafo 1).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

71. *Párrafo 2).* Se observó que la Oficina Internacional tendría que volver a estudiar este párrafo a fin de tener en cuenta las enmiendas acordadas respecto del Artículo 4.4).

72. Una delegación sugirió que una Parte Contratante permitiese exigir que se indique el título de la invención para poder efectuar una verificación en materia de seguridad nacional. Durante los debates, se planteó la cuestión de saber si bastaría con un título a tal efecto.

73. En respuesta a una pregunta formulada por una delegación y el representante de una organización no gubernamental, la Oficina Internacional explicó que la finalidad del requisito del punto ii) de indicar el idioma de la solicitud anterior era permitir a la Oficina determinar si era necesario efectuar una traducción de la solicitud anterior y, de ser así, pedir dicha traducción sin tener que esperar a que se suministrase la copia certificada de la solicitud anterior en virtud del Artículo 4.4)ii). Se acordó que este requisito se pondría entre corchetes para su ulterior consideración.

74. *Párrafo 3).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 5: Solicitud

75. *Párrafo 1)a).* Varias delegaciones y representantes expresaron su apoyo al principio contenido en este párrafo, que quedó aprobado.

76. Respondiendo a una declaración de la Delegación de los Estados Unidos de América, en el sentido de que no podía aceptar ninguna obligación en el Tratado sobre el Derecho de Patentes relativa a la unidad de la invención, se señaló que esto podría ser objeto de una reserva en las cláusulas finales del Tratado.

77. *Párrafo 1)b).* Las Delegaciones de los Estados Unidos de América, del Japón y de Dinamarca y el Representante de la OEP expresaron su apoyo a este párrafo en la forma propuesta. No obstante, un número considerable de delegaciones opinó que los solicitantes deberían tener el derecho de presentar solicitudes en papel y que ninguna oficina debería estar obligada a aceptar las presentaciones electrónicas. En ese sentido, las Delegaciones de Burkina Faso y de México llamaron la atención sobre los problemas de las oficinas y de los solicitantes en los países en desarrollo. Después de un debate, se convino en una propuesta

presentada por la Delegación de Australia en el sentido de que la segunda frase del párrafo 1)b) fuera redactada nuevamente de tal manera que el reglamento no pudiera obligar a ninguna Parte Contratante a aceptar la presentación electrónica de solicitudes en su Oficina y que el contenido del punto ii) de esa frase se colocara entre corchetes para una consideración adicional durante la quinta sesión del Comité de Expertos.

78. Cuatro delegaciones y el representante de una organización no gubernamental sugirieron que el Reglamento debería dejar en claro lo que se entiende por “presentación electrónica”, por ejemplo, en lo relativo a la utilización de disquetes, de Internet y de telefacsimile.

79. *Párrafo 1)c)*. Respondiendo a un comentario formulado por una delegación, en el sentido de que no existían antecedentes en el proyecto de Tratado sobre la frase “la parte del petitorio de la solicitud” y una sugerencia de que este párrafo quedara suprimido, la Oficina Internacional explicó que el antecedente de la frase en cuestión estaba incorporado en el proyecto de Tratado por referencia al PCT y que el párrafo ofrecía una garantía de que la solicitud podría ser presentada en papel utilizando el Formulario internacional tipo prescrito en el Reglamento.

80. Bajo el entendimiento de que las palabras “que no haya excluido la presentación de solicitudes [...] por escrito en papel” podrían requerir un nuevo análisis, dependiendo de la decisión final relativa al párrafo 1)b), el párrafo 1)c) se aprobó en la forma propuesta.

81. *Párrafo 2)*. Respondiendo a una pregunta planteada por una delegación sobre la sanción en virtud del párrafo 9) respecto del incumplimiento de los requisitos del párrafo 2), la Delegación del Japón explicó que si un solicitante no suministraba su número de registro, no se podría aceptar la solicitud. Después de esta explicación, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

82. *Párrafo 3)*. Luego de debates, se convino en que la Oficina Internacional debería redactar nuevamente este párrafo, así como otras disposiciones del Tratado que utilizaban un texto similar, siguiendo las directrices de texto propuestas por la Delegación de Canadá, a saber, “cualquier Parte Contratante podrá exigir que la solicitud esté en cualquiera de los idiomas admitidos por su Oficina”.

83. *Párrafo 4)*. Luego de observaciones formuladas por dos delegaciones en el sentido de que las tasas en sus Estados eran pagadas al Gobierno y no a la Oficina, se convino en suprimir las palabras “a su Oficina”. La Oficina Internacional señaló que esta misma modificación sería necesaria en otros artículos.

84. La Delegación del Japón observó que en su país, las tasas relativas a las solicitudes presentadas electrónicamente únicamente podían pagarse utilizando una cuenta de depósito con la Oficina.

85. *Párrafo 5)*. Luego de ciertos debates, se convino en que este párrafo debía omitirse y que las Notas deberían dejar en claro que los requisitos en virtud del párrafo omitido no eran requisitos en cuanto a “la forma o al contenido” de “la solicitud” a los fines del Artículo 5.1)a). También se convino en que las Notas deberán aclarar que, de igual manera, los requisitos de una divulgación obligatoria en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América y de las disposiciones de divulgación de los resultados de la búsqueda sobre solicitudes y patentes

conexas en virtud de la legislación de la India tampoco eran requisitos en lo relativo a la “forma o al contenido” de una solicitud en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1)a) y por lo tanto no quedarían limitadas en virtud del proyecto de Tratado.

86. *Párrafo 6)a).* Por sugerencia de la Delegación del Japón, se convino en que la Oficina Internacional debería estudiar la necesidad de señalar expresamente que se puede exigir un certificado que muestre la fecha de presentación de una solicitud anterior, tal como está previsto en virtud del Artículo 4D.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

87. La Delegación de los Estados Unidos de América se refirió a la necesidad de tomar en consideración los eventos que pudieran permitir a una oficina obtener una copia de una solicitud anterior de la biblioteca digital de la Oficina en la que se hubiera presentado dicha solicitud anterior, de manera que ya no resultará necesario que el solicitante suministre la copia. La Oficina Internacional señaló que la redacción del párrafo era flexible en este aspecto, ya que no indicaba quien estaba obligado a suministrar la copia en cuestión. Se convino en que la Oficina Internacional examine una sugerencia formulada por el Representante de la OEP en el sentido de que después de las palabras “que haya sido presentado en su Oficina”, se añadan las palabras “o esté a disposición de su Oficina por otros medios” en la última línea del párrafo, tomando en consideración el problema del acceso de terceros a los ficheros de la solicitud.

88. Respondiendo a una sugerencia en el sentido de que el solicitante debería quedar protegido contra la pérdida de una reivindicación de prioridad por incumplimiento del suministro de una copia de la solicitud anterior dentro del plazo aplicable debido al incumplimiento por parte de la Oficina de la primera presentación, se convino en que la Oficina Internacional examine si las disposiciones del proyecto de Artículo 14 podrían ofrecer una solución suficiente. De no ser así, la Oficina Internacional debería redactar una nueva disposición que impusiera un plazo a la Oficina de la primera presentación para la entrega de una copia de la solicitud anterior o bien, que previera que el plazo para el suministro de la copia de la solicitud anterior quedaría cumplido cuando el solicitante hubiera hecho las peticiones oportunas para la obtención de dicha copia ante la Oficina de la primera presentación.

89. *Párrafo 6)b).* Una delegación y el representante de una organización no gubernamental se opusieron a la disposición que limita la necesidad de traducciones de solicitudes anteriores a aquellos casos en los que la reivindicación de prioridad resultaba pertinente para la determinación de la patentabilidad de la invención. Sin embargo, esta disposición recibió el apoyo de principio de dos delegaciones y de representantes de varias organizaciones.

90. A raíz de un comentario por el Representante de la OEP, se convino en que la Oficina Internacional debería examinar si una Parte Contratante debería poder exigir la traducción del documento de prioridad cuando la validez de la reivindicación de prioridad de la solicitud resultara pertinente para determinar si estaba incluida en el estado de la técnica respecto de otra solicitud.

91. Respondiendo a una sugerencia en el sentido de que también podría exigirse una traducción cuando surgiera la cuestión de si la solicitud que reivindicaba la prioridad contenía el mismo elemento que el documento de prioridad, la Oficina Internacional sugirió que dicha traducción podría ser solicitada como prueba en virtud del párrafo 7). En conclusión, se

convino en que debería conservarse el párrafo 6) y que la Oficina Internacional debería revisar el texto a la luz de los comentarios formulados.

92. *Párrafo 7)*. Respondiendo a un comentario formulado por la delegación y por el representante de una organización no gubernamental, en el sentido de que la expresión “pueda dudar razonablemente”, era subjetiva, la Oficina Internacional explicó que esta misma expresión había sido utilizada en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y sugirió que se conservara el texto propuesto. En lo relativo a la correspondiente Nota 5.18, el Presidente sugirió que si una delegación u organización tenía ejemplos adicionales que pudieran añadirse como explicación, deberían ser transmitidos directamente a la Oficina Internacional. Se invitó a la Oficina Internacional a examinar la posible introducción de una nueva regla que prevea que cualquier Parte Contratante que exige la presentación de pruebas debe también establecer un sistema de objeción que demuestre, de preferencia en forma de prueba documental, su base para la duda razonable en cuanto a la veracidad de cualquier elemento. En conclusión, el párrafo 7) se aprobó en la forma propuesta.,

93. *Párrafo 8)*. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que en su opinión, las disposiciones de este párrafo deberían transferirse al Reglamento. Con sujeción a este comentario, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

94. *Párrafo 9)*. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que en su opinión las disposiciones de este párrafo debían transferirse al Reglamento.

95. La Oficina Internacional declaró que, a la luz de los comentarios formulados respecto del párrafo 2), se deberían añadir las palabras “con sujeción al Artículo 4” después de la palabra “podrá” en la tercera línea.

96. Con sujeción al comentario antes expresado, se aprobó el párrafo 9) en su forma enmendada.

Proyecto de Regla 4: Presentación de solicitudes en virtud del Artículo 5.1)b)

97. *Párrafo 1)*. Se convino en que este párrafo no sería necesario en razón de la enmienda al punto i) del Artículo 5.1)b) mencionada en el párrafo 77.

98. *Párrafo 2)a)*. Respondiendo a una pregunta, la Oficina Internacional explicó que la referencia a los requisitos en materia de idioma era necesaria debido a que el equipo destinado a la presentación electrónica en una Oficina sólo podría recibir solicitudes en el conjunto de caracteres para el que estuviese adaptado. Se aprobó este párrafo en la forma propuesta.

99. *Párrafo 2)b) y c)*. Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.

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

100. *Párrafo 1)a).* La propuesta para que el plazo mencionado en el Artículo 5.6)a) fuese de 16 meses a partir de la fecha de prioridad anterior, al igual que en el PCT, se aprobó a pesar del comentario de una delegación en el sentido de que, en el caso de una presentación nacional ordinaria, la Oficina exigía una copia del documento anterior en una etapa anterior a la contemplada en el PCT.

101. *Párrafo 1)b).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

102. *Párrafo 2).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta, quedando entendido que no habría ningún texto de este párrafo entre corchetes habida cuenta del acuerdo alcanzado para conservar el Artículo 4.4).

103. *Párrafo 3).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 6: Recepción de comunicaciones

104. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 7: Datos relativos a los nombres y a las direcciones

105. *Párrafo 1).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

106. *Párrafo 2)a).* El representante de una organización no gubernamental indicó que sería difícil alcanzar un acuerdo sobre una sola dirección cuando se diese el caso de múltiples oposiciones. Con sujeción a que la Oficina Internacional examine este asunto, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

107. *Párrafo 2)b) a g).* Se aprobaron estas disposiciones en la forma propuesta.

108. *Párrafo 3).* Se aceptó una propuesta para que los nombres y las direcciones pudieran exigirse en la grafía original cuando esa grafía fuese diferente de la utilizada por la Oficina. Con sujeción a esta modificación, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 6: Validez de la patente; renovación

109. *General.* A sugerencia de varias delegaciones para que se incluyeran expresamente las actuaciones judiciales en este Artículo, se acordó que la Oficina Internacional examinaría e incorporaría esta sugerencia en el Artículo.

110. *Párrafo 1).* Se propuso incluir en este Artículo explícitamente una parte de la explicación proporcionada en la Nota 6.02, y la Delegación de Canadá sugirió el siguiente texto:

“El párrafo 1) no permitirá la revocación o invalidación de una patente concedida en relación con una cuestión de fondo, por ejemplo, cuando la no conformidad con el requisito formal haya ocurrido como resultado de una intención fraudulenta o cuando la divulgación de la invención sea inadecuada para permitir que una persona del oficio realice la invención.”

Con sujeción a que se examine el presente texto, que podría incluirse como apartado b) de este párrafo, éste se aprobó en la forma propuesta.

111. En respuesta a la pregunta de si una patente concedida en un idioma no admitido podría revocarse por no haber cumplido el requisito del idioma, se señaló que el Tratado no podría imponer la no revocabilidad de tal patente puesto que ello significaría imponer que se respete una patente en un idioma no admitido.

112. *Párrafo 2).* La Oficina Internacional indicó que el título de este párrafo no quedaba reflejado plenamente en su contenido, el cual sería modificado en consecuencia añadiéndose en la línea 5, antes de la palabra “correcciones” las palabras “modificaciones y”.

113. Se señaló que surgiría una incoherencia en este párrafo si se extendía el alcance de este Artículo a las actuaciones judiciales. Por ejemplo, las modificaciones o las correcciones no eran siempre posibles en actuaciones ante tribunales. Se acordó que la Oficina Internacional examinaría este punto.

114. La Delegación de los Estados Unidos de América opinó que este párrafo se situaría más allá del mandato de este Comité de Expertos, en el sentido de que en las actuaciones se abordarían cuestiones de fondo. El Representante de ABA expresó su acuerdo con dicha opinión, mientras que el Representante de AIPLA expresó su desacuerdo puesto que el Artículo 6.2) sólo se ocupaba de procedimientos.

Proyecto de Artículo 7: Representación; domicilio legal

115. *Párrafo 1).* Se convino en que la Oficina Internacional consideraría la introducción de una disposición que permitiese a una Parte Contratante exigir que todo representante proporcione un domicilio legal en su territorio.

116. *Párrafo 2)a).* Varias delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y de varias organizaciones no gubernamentales expresaron su apoyo al principio contenido en esta disposición. Algunas de esas delegaciones y los representantes de esa organización intergubernamental y de esas organizaciones no gubernamentales también propusieron que se extendieran las excepciones contenidas en esa disposición para incluir, en particular, la presentación de cualquier traducción.

117. Las Delegaciones de Bélgica, los Países Bajos y Austria reservaron su posición en lo que respecta a la excepción contenida en el punto i) hasta tanto adopte el Consejo Administrativo de la OEP una decisión sobre la materia respecto del Convenio sobre la Patente Europea.

118. El Representante del Instituto Nacional de Agentes de Propiedad Industrial (CNCPI) se opuso a la inclusión del punto i) sobre la base de que en muchos casos el representante efectuaba la traducción.

119. La Delegación de Portugal, con el apoyo de las Delegaciones de Burkina Faso y Argentina y los Representantes de la Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) y de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), se opuso a la inclusión de todas las excepciones contenidas en los puntos i) a iv), y propusieron que se suprimieran esos puntos y que se modificara el final de la tercera línea de la siguiente forma: "... ante la Oficina que no estén previstos en la legislación nacional aplicable". A este respecto, la Delegación de Burkina Faso, con el apoyo de la Delegación del Perú y del Representante de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), hizo referencia a la necesidad de apoyar en los países en desarrollo a los profesionales de patentes y ofrecer garantías a los solicitantes. Además, el Representante de la AIPPI sugirió que la Conferencia Diplomática debería adoptar una resolución que alentase a los Estados a crear un cuerpo de representantes calificados cuando éste no exista. El Representante de la UPEPI reiteró la opinión de que el párrafo 2)a)i) constituía un tema político que deberían decidir los Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea, mientras que la Delegación de Australia señaló la atención sobre el hecho de que esta disposición concernía a los solicitantes de cualquier país del mundo.

120. La Delegación de China reservó su posición respecto del punto iii).

121. La Delegación de Suiza expresó la opinión de que el pago de una tasa en virtud del punto iii) no constituía un procedimiento ante la Oficina.

122. En conclusión, se acordó que debería conservarse la disposición con el punto i) enmendado, a fin de incluir la presentación de toda traducción y que la Oficina Internacional debería examinar el texto del párrafo a la luz de los comentarios antes expuestos.

123. *Párrafo 2)b).* La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió la introducción de una nueva disposición, de conformidad con legislación propuesta en los Estados Unidos de América destinada a reglamentar las empresas que desarrollan invenciones, que permitiría a una Parte Contratante exigir que un solicitante que no estuviese representado proporcione indicaciones relativas a toda asistencia que haya recibido al efectuar su solicitud.

124. En respuesta a una propuesta de la Delegación de México para suprimir la exclusión de "un procedimiento mencionado en el apartado a)i) a iv)", y a una pregunta de la Delegación de Suecia sobre la razón de dicha exclusión, la Oficina Internacional explicó que se perderían las ventajas de no tener que emplear a un representante para los procedimientos en cuestión en virtud del párrafo 2)a) si se le exigía luego al solicitante que proporcione un domicilio legal en el territorio de cada Parte Contratante en la que, por ejemplo, se hubiese presentado una traducción o se hubiesen abonado tasas sin representación.

125. *Párrafo 3)a).* Respondiendo a una pregunta, el Presidente explicó que esa disposición obligaba a una Parte Contratante a aceptar el nombramiento de un representante en la forma prescrita pero no prohibía a una Parte Contratante que permitiese tal nombramiento de otra forma. Con sujeción a esos comentarios, esa disposición se aprobó en la forma propuesta.

126. *Párrafo 3)b).* Se sugirió que, en la situación contemplada en esa disposición, una Parte Contratante podría exigir una copia del poder correspondiente a cada solicitud o patente en cuestión. Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

127. *Párrafo 3)c).* Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

128. *Párrafo 3)d).* Se sugirió que no se debería permitir que los poderes generales contuviesen limitaciones a los poderes del representante a fin de evitarle a la oficina la necesidad de controlar el contenido del poder general respecto de cada acción. Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

129. *Párrafo 3)e) y f).* Estas disposiciones se aprobaron en la forma propuesta.

130. *Párrafo 4).* Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

131. *Párrafo 5).* En respuesta a una pregunta, la Oficina Internacional explicó que el PCT preveía actualmente que un oficina exigiese la presentación de un ejemplar del poder general, pero que se había propuesto suprimir ese requisito. Otra delegación propuso que se debería prever el suministro del número de referencia del representante. Otra delegación observó que, al parecer, existía una incoherencia entre el texto de este párrafo y el del párrafo 3)a), en el cual no se exigía que se efectuara el nombramiento en un poder. En conclusión, se convino en que la Oficina Internacional debería examinar el texto del párrafo a la luz de los comentarios expuestos anteriormente.

132. *Párrafo 6).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

133. *Párrafo 7).* En respuesta a una pregunta, la Oficina Internacional explicó que el propósito de este párrafo era prohibir que una Parte Contratante exigiera sistemáticamente pruebas y que no invirtiese la carga de la prueba sobre el solicitante. Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

134. *Párrafo 8)a).* Varias delegaciones sugirieron que únicamente el representante o la persona que se denomine a sí misma representante debe ser notificado de conformidad con el punto i) y que el ii) debería suprimirse. Se indicó que era necesario indicar quién sería la persona representada para evitar cualquier desventaja para dicha persona, por ejemplo, debido a la inacción del representante.

135. Luego de una explicación ofrecida por el Presidente en el sentido de que cuando una solicitud fuera presentada por una persona que no estaba representada y que no había ofrecido un domicilio legal en el territorio de la Parte Contratante, la Oficina estaría obligada a notificar al solicitante en su domicilio en el extranjero el requisito de nombrar a un representante o proveer un domicilio legal en dicho territorio, la Delegación de México indicó que se reservaba su postura sobre esta disposición.

136. Respondiendo a una pregunta de una delegación, la Oficina Internacional confirmó que esta disposición no excluía ninguna forma particular de notificación, por ejemplo, la notificación oral.

137. *Párrafo 8)b).* Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

138. *Párrafo 9)*. Este párrafo se aprobó, con sujeción a una modificación propuesta por la Oficina Internacional de incluir las palabras “, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 4,” después de la palabra “procedimiento” en el cuarto renglón de dicho párrafo, para garantizar que la fecha de presentación de una solicitud se mantuviera en el caso del incumplimiento de los requisitos mencionados en este párrafo.

139. *Disposición adicional*. La Delegación de Alemania propuso que se incluya una disposición adicional indicando que cuando se nombre un representante, la Oficina debería enviar toda comunicación a dicho representante.

Proyecto de Regla 8: Detalles relativos a la representación y domicilio legal en virtud del Artículo 7

140. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 8: Firma

141. *Párrafo 1)*. Respondiendo a una pregunta, la Oficina Internacional explicó que en el punto iii), se incluía la nacionalidad de la persona que firmara, para tomar en consideración los requisitos existentes en la legislación japonesa respecto de la utilización de sellos. Después de esta explicación, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

142. *Párrafo 2)*. Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

143. *Párrafo 3)*. Luego de una observación de que en el caso de la presentación electrónica la certificación de firmas podría exigirse en el caso de la presentación electrónica, se convino en limitar este párrafo a las presentaciones por escrito en papel.

144. *Párrafo 4)a)*. Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

145. *Párrafo 4)b)*. Respondiendo a una pregunta, la Oficina Internacional explicó que esta disposición tenía el propósito de impedir que las disposiciones del párrafo 3) fueran circunvenidas mediante un requisito de prueba en virtud del párrafo 4)a). Luego de esta explicación, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 9: Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8

146. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 9: Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección

147. *Párrafo 1)a) a e)*. Estas disposiciones fueron aprobadas en la forma propuesta.

148. *Párrafo 1)f).* Se había convenido durante los debates del Artículo 5.4) que se suprimiría la frase “a la Oficina”. De otra manera, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

149. *Párrafo 1)g).* La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que cuando una petición se refería a múltiples solicitudes, debería permitirse la exigencia de copias múltiples y que lo mismo debería ser aplicable también para los Artículos 10.1)j), 11.1)g) y 12.1)g). En ese sentido, el representante de una organización no gubernamental propuso una alternativa en el sentido de que la Oficina podría hacer copias múltiples y cargar las tasas adecuadas. Con sujeción a estas declaraciones, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

150. *Párrafos 2) y 3).* Estos párrafos fueron aprobados en la forma propuesta.

151. *Párrafos 4) y 5).* Respondiendo a una sugerencia de que el requisito de prueba del párrafo 5) debería incluirse bajo la prohibición del párrafo 4), la Oficina Internacional indicó que esta cuestión sería revisada. Con sujeción a esta revisión, los párrafos se aprobaron en la forma propuesta.

152. *Párrafos 6) y 7).* Los párrafos fueron aprobados en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 10: Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección en virtud del Artículo 9

153. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 10: Petición de inscripción de un cambio en la titularidad [o un cambio relativo al inventor]

154. *Párrafos 1) a 7).* La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la consideración especial relativa a los inventores resultaba aplicable a estos párrafos. Se convino que para la próxima sesión, el Artículo 10, incluido su párrafo 8), sería revisado por la Oficina Internacional con la asistencia de los Estados Unidos de América.

155. *Párrafo 1)a) a c).* Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 154, estas disposiciones fueron aprobadas en la forma propuesta.

156. *Párrafo 1)d).* Respondiendo a la sugerencia de una delegación en el sentido de que se insertara en el punto i) la frase “tanto como lo permita la legislación nacional”, la Oficina Internacional señaló que sería conveniente que las legislaciones nacionales que actualmente no permitían a los representantes admitidos a ejercer ante la Oficina otorgar la certificación en cuestión, fueran modificadas para permitirlo.

157. Dos delegaciones sugirieron que este párrafo se ampliara a las peticiones presentadas por el solicitante o el titular anterior. La Oficina Internacional explicó que esto era innecesario, ya que como titular de los derechos, el solicitante o el titular anterior no necesitaba ofrecer pruebas de que había transferido sus derechos y el hecho de que la petición proviniera de sí mismo era suficiente. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 154, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

158. *Párrafo 1)e*). En respuesta a una petición de que se permita exigir documentos adicionales que muestren la atribución de los derechos en el caso de la división de personas jurídicas, la Oficina Internacional señaló que esta cuestión sería revisada. Con sujeción a esta revisión y al párrafo 154, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

159. *Párrafo 1)f) a h*). Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 154, estas disposiciones fueron aprobadas en la forma propuesta.

160. *Párrafo 1)i*). Durante los debates del Artículo 5.4) se había convenido que se suprimiría “a su Oficina”. Con sujeción a esta modificación y al párrafo 154, esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

161. *Párrafo 1)j*). Con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 149 y 154, esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

162. *Párrafo 2*). De conformidad con lo convenido durante los debates del Artículo 5.3), este párrafo utilizará el texto “en cualquiera de los idiomas admitidos por su Oficina”. Con sujeción a esta modificación y al párrafo 154, este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

163. *Párrafos 3) a 7*). Con sujeción al párrafo 154, estos párrafos fueron aprobados en la forma propuesta.

164. *Párrafo 8*). Se convino en que la Oficina Internacional estudiaría una sugerencia en el sentido de que el caso de adición de un inventor fuera puesto en pie de igualdad al caso de supresión de un inventor. Con sujeción a esta modificación, este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 11: Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad [o un cambio relativo al inventor] en virtud del Artículo 10

165. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 11: Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía

166. *Párrafo 1*). Respondiendo a la sugerencia de que se incluyera en este párrafo la situación de solicitantes o titulares múltiples, la Oficina Internacional indicó que en el Artículo 11 se incorporaría una disposición de acuerdo con el Artículo 10.1)f).

167. *Párrafo 1)a) a c*). Estas disposiciones fueron aprobadas en la forma propuesta.

168. *Párrafo 1)d*). Se convino en que la Oficina Internacional revisaría la sugerencia presentada por la Delegación de Rusia en el sentido de que también se permitiera exigir documentos que certifiquen la existencia de un acuerdo de licencias cuando la inscripción fuera solicitada por el licenciante. Con sujeción a esa revisión, el párrafo 1)d) se aprobó en la forma propuesta.

169. *Párrafo 1)e).* Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

170. *Párrafo 1)f).* Durante los debates del Artículo 5.4) se había acordado la supresión de “a su Oficina”. De otra manera, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

171. *Párrafo 1)g).* Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 149, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

172. *Párrafo 2).* De conformidad con el acuerdo logrado durante los debates del Artículo 5.3), este párrafo también utilizará el texto “en cualquiera de los idiomas admitidos por su Oficina”. Con sujeción a esta modificación, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

173. *Párrafos 3) a 8).* Estos párrafos fueron aprobados en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 12: Detalles relativos a la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía en virtud del Artículo 11

174. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 12: Petición de corrección de un error

175. *Párrafo 1)a).* Respondiendo a una propuesta de las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Nueva Zelandia en el sentido de que las peticiones de corrección de errores se limiten a los errores de forma, la Oficina Internacional explicó que este Artículo se refería a las formalidades de una petición de corrección y no a los tipos de errores. No obstante, se acordó la revisión del texto del párrafo 1)a) para tomar en consideración las preocupaciones expresadas. Con sujeción a esta revisión, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

176. *Párrafo 1)b) a d).* Estas disposiciones fueron aprobadas en la forma propuesta.

177. *Párrafo 1)e).* De conformidad con el acuerdo logrado durante los debates del Artículo 5.3), esta disposición también utilizará el texto “en cualquiera de los idiomas admitidos por su Oficina”. Con sujeción a este cambio, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

178. *Párrafo 1)f).* Se acordó durante los debates del Artículo 5.4) que se suprimiría “a su Oficina”. De otra manera, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

179. *Párrafo 1)g).* Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 149, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

180. *Párrafo 1)h).* Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

181. *Párrafo 1)i).* Se planteó la cuestión sobre si un error se podía hacer de “mala fe” y cómo se aplicaría el requisito de prueba en virtud del párrafo 4) para tal situación. La disposición se aprobó en la forma propuesta.

182. *Párrafo 1j)*). Se sugirió que las palabras “sin retrasos indebidos” fueran sustituidas por “sin retrasos intencionales”. Con sujeción a una revisión de esta sugerencia, la disposición se aprobó en la forma propuesta.

183. *Párrafos 2) a 7)*. Estos párrafos fueron aprobados en la forma propuesta.

Proyecto de Regla 13: Detalles relativos a la petición de corrección de un error en virtud del Artículo 12

184. La Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 13: Prórroga de un plazo establecido por la Oficina

185. *Párrafo 1)a)*. Tras mantener deliberaciones, se acordó que se suprimiera la referencia a “un tercero interesado”, pero que en las Notas se explicase que una Parte Contratante podría establecer una prórroga a petición de un tercero. Por lo demás, esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

186. *Párrafo 1)b)*. Tras mantener deliberaciones, se acordó que se suprimiera esta disposición, con la consecuencia de que las palabras “una primera” que figuraban en la segunda línea del apartado a) se sustituyesen por la palabra “la”.

187. *Párrafo 2)*. Tras mantener deliberaciones, se acordó que este párrafo se refería a la restauración, no a la prórroga, y debía transferirse al Artículo 14. También se acordó que, de conformidad con la modificación adoptada respecto del párrafo 1)a), se suprimiesen las referencias a “un tercero interesado” que figuraban en los apartados a) y b).

188. Se aprobó la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América de que se sustituyese el concepto “a pesar de la debida atención exigida por las circunstancias” por el concepto “el incumplimiento fue involuntario”. Esta modificación debía introducirse a su vez en los Artículos 13, 14 y 15.

189. El representante de una organización no gubernamental sugirió que se examinase la posibilidad de aplicar la disposición revisada al pago de las tasas de mantenimiento en vigor.

190. *Párrafo 3)*. Tras mantener deliberaciones, se acordó que se suprimiese este párrafo.

191. *Párrafo 4)a)*. La Delegación de la Federación de Rusia sugirió que se añadiesen las palabras “por los gastos ocasionados” después de la palabra “tasa”. Se acordó que, de conformidad con la modificación del Artículo 5.4) acordada, se suprimiesen las palabras “a la Oficina”.

192. *Párrafo 4)b)*. Con la modificación mencionada en el anterior párrafo 189, esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

193. *Párrafo 5)*. El representante de una organización no gubernamental sugirió que se impusiese a las Partes Contratantes la obligación de notificar a la parte interesada el incumplimiento de un plazo. Con sujeción a este comentario, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

194. *Párrafo 6)*. Tras mantener deliberaciones, se acordó que se suprimiese este párrafo como consecuencia de la transferencia del párrafo 2) al Artículo 14.

195. *Párrafo 6)a)*. Respecto a esta disposición se realizaron las observaciones siguientes, que deberían tenerse en cuenta en relación con el Artículo 14.5)a). Una delegación sugirió que se insertasen las palabras “cualquier Parte Contratante podrá establecer que” después de la referencia al “párrafo 2)”. El representante de una organización no gubernamental, apoyado por una delegación, sugirió que no deberían existir derechos de terceros cuando la pérdida de la solicitud de patente no hubiese sido factor determinante. El representante de otra organización no gubernamental sugirió que el plazo mencionado en el párrafo 6)a) debería finalizar en la fecha en que se informara al público de que la solicitud de patente había sido restaurada.

196. *Párrafo 6)b)*. Respecto a esta disposición se realizaron las observaciones siguientes, que deberían tenerse en cuenta en relación con el Artículo 14.5)b). Una delegación sugirió que no se pagasen compensaciones cuando la utilización de la invención finalizase antes de que se restaurase la solicitud de patente. El representante de una organización no gubernamental, apoyado por una delegación, sugirió que no se pagasen compensaciones cuando la persona que utilizase la invención o hubiese realizado los preparativos no facilitase razones válidas que permitiesen considerar que la solicitud había sido abandonada.

Proyecto de Regla 14: Detalles relativos a la prórroga, en virtud del Artículo 13, de un plazo establecido por la Oficina

197. *Párrafo 1)a)*. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que preferiría un período de un mes, ya que cobraba tasas sobre la base de incrementos mensuales y no deseaba imponer una tasa correspondiente a dos meses al interesado si éste solicitaba sólo una prórroga de un mes. La Delegación de Australia propuso también un período de un mes. Tras mantener deliberaciones, durante las cuales los representantes de la AIPLA y de la ABA afirmaron que un período mínimo de un mes resultaría problemático y que era necesario un período mínimo de dos meses y el representante de la AIPPI propuso un período de tres meses, esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

198. *Párrafo 1)b)*. Se indicó que se debía suprimir esta disposición como consecuencia de la supresión del Artículo 13.1)b).

199. *Párrafo 2)*. Una delegación sugirió que el plazo mencionado en este párrafo debería contarse a partir de la fecha en que la persona interesada se percatase de que no había cumplido el plazo para la acción ante la Oficina, pero que no debía exceder de cierto número de meses a partir de la expiración de este segundo plazo. Con sujeción a un examen de esta sugerencia, el párrafo se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 14: Prórroga de un plazo establecido por la legislación nacional o un tratado regional

200. *Párrafo 1)a).* El Comité de Expertos aprobó la propuesta del Representante de la OEP, apoyado por tres delegaciones, de que en general se permitiera “la continuación del procedimiento” sobre la simple base de una petición y del pago de una tasa. Sin embargo, se debía permitir que las Partes Contratantes, en sus leyes nacionales, excluyeran de “la continuación del procedimiento” determinados procedimientos específicos respecto de los cuales existiría restauración de los derechos, pero sólo cuando el interesado demostrase que el incumplimiento del plazo era involuntario.

201. *Párrafo 1)b).* Se acordó que se suprimiera esta disposición.

202. *Párrafo 2), encabezamiento.* Se indicó que la expresión “una prórroga” había de sustituirse por “una restauración”.

203. *Párrafo 2), punto i).* Una delegación sugirió que este punto se ampliara y que su tenor fuese “un plazo para una acción ante un órgano de apelación, un tribunal u otro órgano de solución de controversias establecido por la Oficina”. Con sujeción al examen de esta sugerencia, el punto se aprobó en la forma propuesta.

204. *Punto ii).* Una delegación propuso que se suprimiese este punto. Sin embargo, se acordó mantenerlo en la forma propuesta.

205. *Punto iii).* Este punto se aprobó en la forma propuesta.

206. *Punto iv).* Una delegación propuso que este punto abarcase todas las actuaciones relacionadas con los procedimientos de oposición.

207. *Punto v).* Una delegación propuso que se suprimiera este punto. Sin embargo, se acordó mantenerlo en la forma propuesta.

208. *Puntos adicionales.* La Delegación de Bélgica propuso que se previera también una excepción en virtud del párrafo 2) para la presentación de traducciones de patentes regionales. La Delegación de la Federación de Rusia también propuso que se previera una excepción en virtud del párrafo 2) para la presentación de una petición de restauración.

209. *Párrafo 3).* Se acordó suprimir las palabras “a la Oficina” para estar en conformidad con la enmienda acordada respecto del Artículo 5.4). Habida cuenta de esta enmienda, se aprobó el párrafo.

210. *Párrafo 4).* Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

211. *Párrafo 5).* Se señaló que las intervenciones relativas al Artículo 13.6)a) y b) (véanse los párrafos 195 y 196) serían aplicables a este párrafo a consecuencia del traslado de las disposiciones del Artículo 13.2) al Artículo 14.

212. Una propuesta de una delegación en el sentido de que el período a que se hace referencia en el apartado a) tendría que comenzar seis meses después de la expiración del plazo para la acción ante la Oficina y terminar seis meses después de la restauración del derecho, suscitó la oposición del representante de una organización no gubernamental.

213. En respuesta a un comentario de la Delegación de Chile en el sentido de que las dos últimas líneas del texto español del apartado a) no parecían estar conformes al texto inglés, se acordó que la Oficina Internacional revisaría ese texto.

Proyecto de Regla 15: Detalles relativos a la prórroga, en virtud del Artículo 14, de un plazo establecido por la legislación nacional o por un tratado regional

214. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 15: Reivindicación tardía de la prioridad

215. *Párrafo 1)*. Este párrafo se aprobó en la forma propuesta.

216. *Párrafo 2)a)*. La Delegación de Francia preguntó si, con arreglo a esta disposición, el período de prioridad se extendería a 14 meses o si permanecería como un período de 12 meses a reserva de una posible restauración y, en este último caso, si se reconocerían los derechos de terceras partes. La Oficina Internacional respondió que el período de prioridad seguiría siendo de 12 meses y que los derechos de terceras partes no se reconocerían en caso de restauración. En consecuencia, tendría que revisarse la Nota 15.06.

217. El representante de una organización no gubernamental, apoyado por otra delegación, declaró que la propuesta limitación relativa a los preparativos técnicos era innecesaria. La Oficina Internacional explicó que una propuesta para una disposición similar sería sometida a la Asamblea del PCT en septiembre de 1997.

218. Se acordó que la Oficina Internacional revisaría este párrafo de conformidad con la decisión de la Asamblea del PCT.

219. *Párrafo 2)b)*. Esta disposición se aprobó en la forma propuesta.

220. *Párrafo 3)*. Se acordó suprimir las palabras “a su Oficina”, de conformidad con la enmienda acordada en relación con el Artículo 5.4). Habida cuenta de esta enmienda, se aprobó este párrafo.

Proyecto de Regla 16: Detalles relativos a la reivindicación tardía de la prioridad en virtud del Artículo 15

221. Las Delegaciones de la Federación de Rusia y del Japón apoyaron el texto tal como se proponía con un plazo de dos meses en virtud del punto i). Sin embargo, la Delegación de Australia, apoyada por el Representante de la AIPLA, propuso un plazo de 16 meses en virtud del punto ii) en todos los casos, y la Delegación de Canadá propuso un plazo fijo de 16 meses.

Proyecto de Regla 17: Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud

222. Esta Regla se aprobó en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 16: Reglamento

223. Este Artículo se aprobó en la forma propuesta.

IV. LABOR FUTURA

224. La Oficina Internacional indicó que, para la quinta sesión del Comité de Expertos, se había fijado una fecha provisional del 15 al 19 de diciembre de 1997. Las propuestas de decisiones sobre la fecha y el orden del día de la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes y sobre la convocatoria de una reunión preparatoria que aborde los aspectos de procedimiento de la Conferencia Diplomática se someterían a la Asamblea General de la OMPI después de celebrada la quinta sesión el Comité de Expertos, ello sobre la base de los resultados de esa sesión y habida cuenta de la eventual necesidad de celebrar una sexta sesión del Comité de Expertos.

[Sigue el Anexo]