

OMPI



PLT/CE/V/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 6 de octubre de 1997

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

**COMITÉ DE EXPERTOS RELATIVO AL
TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES**

**Quinta sesión
Ginebra, 15 a 19 de diciembre de 1997**

NOTAS

preparadas por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene las Notas sobre las disposiciones del proyecto de Tratado y del proyecto de Reglamento que figuran en el documento PLT/CE/V/2.
2. En las Notas se mencionan a veces los Formularios internacionales tipo como parte del Reglamento. Como se explica en el párrafo 4) de la Introducción al documento PLT/CE/V/2, en una futura sesión del Comité de Expertos, se presentarán los proyectos revisados de esos formularios. En consecuencia, cualquier referencia en las Notas a los Formularios internacionales tipo ha de interpretarse como una referencia a una futura versión de los documentos que se presentarán en su momento al Comité de Expertos.

ÍNDICE

I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

	<u>Páginas</u>
Nota sobre el Artículo 1 (Expresiones abreviadas)	6
Nota sobre el Artículo 2 (Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)	8
Nota sobre el Artículo 3 (Seguridad nacional)	9
Nota sobre el Artículo 4 (Fecha de presentación)	10
Nota sobre el Artículo 5 (Solicitud)	15
Nota sobre el Artículo 6 (Validez de la patente; revocación)	20
Nota sobre el Artículo 7 (Representación; domicilio legal)	22
Nota sobre el Artículo 8 (Firma)	26
Nota sobre el Artículo 9 (Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección)	27
Nota sobre el Artículo 10 (Petición de inscripción de un cambio en la titularidad)	29
Nota sobre el Artículo 11 (Petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía)	32
Nota sobre el Artículo 12 (Petición de corrección de un error)	33
Nota sobre el Artículo 13 (Prórroga de un plazo fijado por la Oficina)	35
Nota sobre el Artículo 14 (Continuación de la tramitación; restauración de derechos)	37
Nota sobre el Artículo 15 (Adición y restauración de la reivindicación de la prioridad)	40
Nota sobre el Artículo 16 (Reglamento)	42

II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

		<u>Páginas</u>
Nota sobre la Regla 1	(Expresiones abreviadas)	43
Nota sobre la Regla 2	(Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4)	43
Nota sobre la Regla 3	Presentación de solicitudes en virtud del Artículo 5.1)b))	43
Nota sobre la Regla 4	(Prueba en virtud de los Artículos 5.6), 7.6), 8.4)a), 9.4), 10.4), 11.4) y 12.3))	45
Nota sobre la Regla 5	(Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5)	45
Nota sobre la Regla 6	(Recepción de comunicaciones)	45
Nota sobre la Regla 7	(Detalles relativos a los nombres y las direcciones)	45
Nota sobre la Regla 8	(Detalles relativos a la representación y domicilio legal en virtud del Artículo 7)	47
Nota sobre la Regla 9	(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8)	47
Nota sobre la Regla 10	(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección en virtud del Artículo 9)	48
Nota sobre la Regla 11	(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad en virtud del Artículo 10)	48
Nota sobre la Regla 12	(Detalles relativos a la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía en virtud del Artículo 11)	48
Nota sobre la Regla 13	(Detalles relativos a la petición de corrección de un error en virtud del Artículo 12)	49
Nota sobre la Regla 14	(Detalles relativos a la prórroga, en virtud del Artículo 13.1)a), de un plazo fijado por la Oficina)	49

		<u>Páginas</u>
Nota sobre la Regla 15	(Detalles relativos a la continuación de la tramitación y a la restauración de derechos en virtud del Artículo 14)	49
Nota sobre la Regla 16	(Detalles relativos a la adición y restauración de la reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 15)	50
Nota sobre la Regla 17	(Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud)	50

I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

Nota sobre el Artículo 1
(Expresiones abreviadas)

1.01 Punto i). Se prevé que el término “Oficina” incluya a las Oficinas nacionales de los Estados parte en un sistema regional de patentes, pero que sólo se refiera a una Oficina regional si la organización a la que pertenece esa Oficina es una Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado solamente se aplicará a la Oficina Europea de Patentes una vez que la Organización Europea de Patentes haya pasado a ser Parte Contratante (véase también la Nota 1.05).

1.02 Puntos ii) y iii). En lo relativo a la aplicabilidad del Tratado a títulos de protección especiales y a las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), se hace referencia a los Artículos 2.1)b) y 2.2), respectivamente (véanse las Notas 2.03 y 2.04). El Tratado tampoco regula las solicitudes de prórrogas de la validez de las patentes, por ejemplo, respecto de las patentes para productos farmacéuticos en virtud de las legislaciones japonesa y de la Comunidad Económica Europea, ya que éstas no son solicitudes de concesión de una patente. Además, no regula las “solicitudes de conversión” (por ejemplo, las solicitudes para la conversión de una solicitud de patente europea a solicitud nacional para uno o más Estados designados en la solicitud europea), ya que éstas son peticiones de un tipo de tratamiento diferente, más que solicitudes para la concesión de una patente.

1.03 Punto iv). Ni el Tratado ni el Reglamento contienen una definición de lo que constituye una persona jurídica. Esto se deja a la legislación aplicable en la Parte Contratante donde se solicita la protección por patente. De ahí que el Tratado podría asimismo aplicarse a una entidad que se asimile a una persona jurídica con arreglo a la ley nacional aplicable por ejemplo, una *Offene Handelsgesellschaft* en virtud de la legislación alemana.

1.04 Punto v). El término “comunicación” comprende tanto los documentos presentados en papel como, cuando la Parte Contratante lo permita, los documentos transmitidos electrónicamente. Cuando el Tratado se refiere a una comunicación que se firma, envía o transmite por servicio postal u otro servicio de entrega, tal como es el caso en virtud de diversas disposiciones de los Artículos 7 a 12, 14 y 15 y de las Reglas 6, 7 y 9, resulta evidente que el término “comunicación” no incluye las comunicaciones orales (véanse las Notas 9.02, 10.03, 11.01, 12.04, 14.04, 14.11, 15.09 y 15.15), tanto en persona como por teléfono. No obstante, en el contexto de una petición de prórroga de un plazo en virtud del Artículo 13, la expresión “comunicación” incluiría una comunicación oral cuando dicha comunicación oral fuera permitida por la Oficina. Sin embargo, ninguna Oficina estaría obligada a permitir peticiones orales en virtud de ese Artículo (véase la Nota 13.06). Además, cualquier Parte Contratante podría aplicar los requisitos establecidos en el Artículo 7.5), de prever una referencia a un poder o una indicación según la cual el representante está registrado, para cualquier comunicación oral a la Oficina que ésta pudiera permitir, sin estar obligada a ello.

1.05 Punto vi). La expresión “registro de la Oficina” se utiliza en las definiciones de “inscripción” (punto vii)), “solicitante” (punto viii)) y “titular” (punto ix)), así como al definir los errores a los fines de la petición de corrección (Artículo 12.1)a)). Esta expresión se refiere a la recopilación de toda la información mantenida o inscrita por una Oficina respecto de las

solicitudes presentadas en esa Oficina y de las patentes concedidas por ella o por cualquier otra autoridad con efecto en la Parte Contratante interesada, por ejemplo, la información mantenida por un Estado contratante parte en el Convenio sobre la Patente Europea respecto de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes que designen a ese Estado contratante, independientemente de que la Organización Europea de Patentes sea o no una Parte Contratante. Esta disposición es importante para los Artículos 9 y 10. La expresión “registro de la Oficina” incluye también los textos de tales solicitudes (descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos, etc.), así como cualquier enmienda o corrección solicitada o realizada. La información relativa a las solicitudes y a las patentes queda incluida, ya que algunos cambios (por ejemplo, los relativos al cambio en el nombre o en la dirección, un cambio en la titularidad o la corrección de un error) podrían aplicarse igualmente a solicitudes pendientes y a patentes concedidas.

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

1.07 Puntos viii) y ix). Estos elementos están destinados a vincular las obligaciones relativas a los solicitantes y a los titulares de patentes con las personas indicadas como tales en el registro de la Oficina, más que con las personas que pudieran tener algún derecho jurídico de titularidad u otros derechos fuera del contexto de dicho registro. Ello se debe a que no se puede esperar que la Oficina emprenda acciones respecto de las personas que no están enumeradas en su registro ni actúe sobre la base de reivindicaciones jurídicas o de títulos que no sean de su conocimiento. Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante establezca que la patente debe ser solicitada en nombre del inventor o de los inventores reales, el solicitante será el inventor o los inventores conjuntos que solicitan la patente. Cuando la legislación aplicable permita que una persona solicite una patente en lugar de un inventor que, por ejemplo, haya fallecido, sufra de demencia, esté legalmente incapacitado o se rehúse a firmar o bien no pueda ser localizado, el solicitante será la persona que solicita la patente en lugar del inventor. Cuando la legislación aplicable establezca que una solicitud puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, el solicitante será la persona que solicita la patente. Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante establezca que varias personas pueden conjuntamente ser solicitantes o titulares, deberá entenderse que las palabras “solicitante” y “titular” incluyen a “solicitantes” y “titulares”.

1.08 En el caso de una petición de inscripción de un cambio en la titularidad que implique cambio de solicitante o de titular (véase el Artículo 10), durante el período entre la transferencia jurídica real y la inscripción del cambio en la titularidad, el cedente continuará siendo mencionado en el Tratado como el “solicitante” o “titular” (es decir, la persona que figura en el registro de la Oficina como el solicitante o el titular), y el cesionario será mencionado como el “nuevo solicitante” o “nuevo titular” (véase el Artículo 10.1)). Una vez que se haya realizado la inscripción del cambio en la titularidad, el cesionario se convertirá en el “solicitante” o “titular” (ya que en ese momento será la persona que figurará en el registro de la Oficina como el solicitante o titular).

1.09 Punto x). El término “representante” se refiere a cualquier abogado, agente u otra persona, o a cualquier empresa o asociación, que pueda ser un representante en virtud de la legislación aplicable a la Oficina. Cada Oficina tiene libertad para limitar la representación a los representantes admitidos a actuar ante ella, por ejemplo, a abogados de patentes

registrados (véase el Artículo 7.1)). Las cuestiones relativas al nombre del representante se rigen por la Regla 7.1)b).

1.10 Punto xi). Este punto parece explicarse por sí mismo.

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

1.12 Punto xiii). Este punto y las definiciones de otros términos utilizados en las disposiciones administrativas y cláusulas finales del Tratado quedan reservadas debido a que esas disposiciones aún no han sido redactadas.

Nota sobre el Artículo 2

(Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

2.01 Párrafo 1)a). El Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes presentadas en la Oficina de cualquier Estado que sea Parte Contratante. Así, en el caso de una Parte Contratante que sea un Estado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina nacional de dicho Estado. En el caso de una Parte Contratante que sea una organización intergubernamental, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a las solicitudes presentadas en la Oficina de esa organización intergubernamental, sin perjuicio de los Estados designados en dichas solicitudes. Por lo tanto, por ejemplo si la Organización Europea de Patentes y un Estado X, que es Estado contratante de dicha Organización, fueran los dos parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las solicitudes europeas como a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X. No obstante, si el Estado X fuera parte en el Tratado, pero no lo fuera la Organización Europea de Patentes, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X, pero no a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado. Inversamente, si la Organización Europea de Patentes fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas que designan al Estado X, pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X.

2.02 En el caso de las patentes, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina de una organización intergubernamental, sin perjuicio de que la organización intergubernamental sea o no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en la Nota 2.01 fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como las patentes concedidas por la Organización Europea de Patentes que surtan sus efectos en el Estado X, sin perjuicio de que la Organización Europea de Patentes sea o no parte en el Tratado.

2.03 Párrafo 1)b). Esta disposición excluye del ámbito del Tratado y el Reglamento aquellos títulos de protección que no sean las solicitudes de patente de invención y patentes de

invención mencionadas en el Artículo 1, puntos ii) y iii) del Tratado, que se enumeran en las definiciones de “solicitud” y “patente” en virtud del Artículo 2.i) y ii) del PCT. Sin embargo, una Parte Contratante tendría libertad de aplicar una parte o la totalidad de las disposiciones del Tratado y del Reglamento a cualquier otro título de invención, si bien no estaría obligada a hacerlo.

2.04 Párrafo 2). En virtud de este párrafo, la “fase internacional” de las solicitudes internacionales continuaría estando regida exclusivamente por el PCT. No obstante, el Artículo 14.2) a 5) del Tratado y las reglas correspondientes, contenidas en la Regla 15, resultarían aplicables a los plazos de los Artículos 22 y 39.1) del PCT (que se refieren al suministro de una copia de la solicitud internacional y de cualquier traducción que se exija, así como del pago de cualquier tasa requerida a las Oficinas designadas y a las Oficinas elegidas), en caso de que el punto i) del párrafo 2) se mantenga sin corchetes. Además, el Tratado y el Reglamento resultarían aplicables a las solicitudes internacionales para patentes de invención después de que tales solicitudes hubieran entrado a la “fase nacional” ante una oficina nacional o regional, salvo en el caso de conflicto entre el PCT y las disposiciones del Tratado y el Reglamento, en cuyo caso prevalecería el PCT. El Tratado y el Reglamento también resultarían aplicables a las patentes de invención concedidas a solicitudes internacionales.

2.05 Párrafo 3). Este párrafo reconoce que puede ser necesario aplicar requisitos adicionales o diferentes a ciertos tipos de solicitudes que no puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, tales como las solicitudes provisionales, las solicitudes de nueva publicación de patentes y solicitudes para patentes de planta, así como cualquier patente resultante de estos tipos de solicitudes. Por ejemplo, en el caso de una solicitud provisional, una Parte Contratante debería poder exigir que la solicitud contenga una declaración o que vaya acompañada de una página de portada que indique que la solicitud es una solicitud provisional, para conceder una fecha de presentación cuando la solicitud divulgue una invención en un dibujo, pero no contenga una descripción, tal como se exige en el Artículo 4.1) y/o para no estar obligados a aplicar el requisito del Artículo 5.7) de notificar al solicitante u otra persona que presente la solicitud, sobre cualquier incumplimiento de los requisitos relativos a las solicitudes provisionales. Además, una Parte Contratante podría aplicar requisitos especiales a las “solicitudes de conversión”, ya que éstas tampoco son solicitudes de concesión de una patente (véase la Nota 1.02). No obstante, puesto que el PCT prevé que las solicitudes internacionales pueden tratarse como solicitudes de continuación o de continuación en parte de una solicitud anterior (Regla 4.14 del PCT) y se propone establecer disposiciones para las solicitudes fraccionarias en la Regla 13 del PCT (véase también la Nota 4.29), el requisito relativo a estos tipos de solicitudes estaría plenamente regido por el presente Tratado.

Nota sobre el Artículo 3

(Seguridad nacional)

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

Nota sobre el Artículo 4

(Fecha de presentación)

4.01 El Artículo 4 establece una norma internacional para la concesión de una fecha de presentación (por “norma internacional” se entiende una norma fijada por el presente Tratado). A ese respecto, el Artículo 4 es diferente de las demás disposiciones del Tratado, que establecen una lista máxima de requisitos permitidos. La norma internacional de la fecha de presentación es útil, en particular, para dos situaciones, a saber, para una solicitud cuya prioridad se reivindique en virtud del Artículo 4 del Convenio de París y para una solicitud respecto de la cual se reivindique dicha prioridad. Con respecto a la primera situación (primera presentación), el Artículo 4 garantiza que la prioridad puede reivindicarse sobre la base de cualquier solicitud que cumpla con la norma internacional de la fecha de presentación y sólo puede reivindicarse sobre la base de dicha solicitud. Asimismo garantiza que la fecha de presentación de dicha solicitud (y por consiguiente, la fecha de prioridad) no se perdería ulteriormente, por ejemplo, por el impago de tasas en virtud del Artículo 5.4) o por el incumplimiento de otro requisito en virtud del Artículo 5 (véanse las Notas 4.02, 4.09, 4.13, 4.14 y 4.27). Sin embargo, una Oficina seguiría estando facultada a exigir el pago de una tasa por el suministro de una copia certificada de la solicitud que sirva de documento de prioridad. En cuanto a la segunda situación (presentación ulterior), el Artículo 4 garantiza que el solicitante estará en condiciones de respetar el plazo de 12 meses en virtud del Artículo 4C.1) del Convenio de París presentando una solicitud que cumpla con la norma internacional de la fecha de presentación.

4.02 Párrafo 1)a). Puesto que la lista de puntos de esta disposición es exhaustiva, se desprende que una Parte Contratante no podría exigir que la solicitud contuviera una reivindicación o unas reivindicaciones para conceder una fecha de presentación. Cuando la solicitud tal como haya sido presentada no contenga reivindicaciones, una Parte Contratante podrá exigir que éstas se suministren posteriormente, tal como está permitido en virtud del Artículo 5.1)a), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.2) del PCT, dentro del plazo establecido en la Regla 5.2)a), de conformidad con el Artículo 5.7). No obstante, el incumplimiento en el suministro de tales reivindicaciones dentro del plazo establecido no daría por resultado la pérdida posterior de fecha de presentación, incluso si la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.8)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en virtud del Artículo 5.1)a).

4.03 El texto “fecha en la que su Oficina haya recibido todos los elementos siguientes” se refiere tanto al caso en que todos los elementos requeridos se hayan recibido el mismo día como al caso en que se hayan recibido en diferentes días. Cuando un solicitante no cumpla inicialmente con todos los requisitos exigidos respecto a la fecha de presentación, pero los cumpla posteriormente, la cuestión de si se asigna o no una fecha de presentación a la solicitud y, en caso afirmativo, la fecha asignada, se regirá con arreglo al párrafo 3) y a la Regla 2.1) (véase también la Nota 4.06).

4.04 La expresión “o de otra forma permitida por la Oficina” significaría que cualquier Oficina tendría libertad para conceder una fecha de presentación para las solicitudes presentadas por medios que no estén permitidos por el Artículo 5.1)b). Por ejemplo, una Oficina que exija que las solicitudes se presenten en papel estaría autorizada, pero no obligada, a conceder una fecha de presentación a las solicitudes presentadas en formato electrónico; se notificaría al solicitante, en virtud del Artículo 5.7), el incumplimiento con el requisito de la presentación en

papel y se le daría la oportunidad, en virtud de ese Artículo, de cumplir con ese requisito en el plazo prescrito en la Regla 5.2)a).

4.05 En virtud de la Regla 6, una Parte Contratante tendría libertad para considerar recibidos por la Oficina los elementos recibidos por una determinada sucursal o suboficina de una Oficina, por una Oficina nacional en nombre de una organización intergubernamental habilitada para conceder patentes regionales, por un servicio postal o por un servicio de entrega determinado.

4.06 Punto i). Cuando la Oficina esté satisfecha que la intención del solicitante es solicitar una patente, existiría la indicación implícita de que los elementos mencionados están destinados a ser una solicitud, por ejemplo, cuando los documentos suministrados contienen una declaración en el sentido de que el solicitante desea proteger su invención. Cuando los elementos mencionados en el párrafo 1)a) sean recibidos en diferentes días, la Oficina necesitará estar satisfecha tanto de que esos elementos están destinados a ser parte de una solicitud de patente, como de que se refieren a la misma solicitud (véase la Nota 4.03).

4.07 Punto ii). El solicitante es la persona en cuyo nombre se presenta la solicitud, o la persona a quien se cede la solicitud y está autorizada para presentar esa solicitud en nombre del inventor, según sea el caso (véase también la Nota 1.07).

4.08 La “otra persona que presente la solicitud” podría ser, por ejemplo, el empleado del solicitante en los Estados Unidos de América. Asimismo podría ser un representante, aun cuando el representante no haya sido nombrado todavía.

4.09 Corresponderá a la Oficina determinar si, en un caso particular, las indicaciones que se han dado son suficientes y “permit[e]n que la Oficina se ponga en contacto con el solicitante u otra persona que presente la solicitud” como alternativa a las “indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o de otra persona que presente la solicitud”, ello según las circunstancias de ese caso. Por ejemplo, cuando la solicitud indique la dirección sin indicar un nombre y que sólo exista un residente en esa dirección, se podría considerar que se ha cumplido con el requisito del punto ii). Cuando una solicitud es presentada por una persona que no es el solicitante, las indicaciones previstas con el fin de establecer una fecha de presentación pueden referirse a dicha persona en lugar de hacerlo al solicitante. Cuando no se proporcionen el nombre y la dirección del solicitante, una Parte Contratante podrá exigir que esas indicaciones se proporcionen ulteriormente según lo permite el Artículo 5.1)a), de conformidad con la Regla 4.1)a)iii) y 4.5)a) del PCT, dentro del plazo establecido en la Regla 5.2)a), de conformidad con el Artículo 5.7). No obstante, el incumplimiento en suministrar estas indicaciones dentro de ese plazo no dará por resultado una pérdida posterior de la fecha de presentación (por supuesto, a reserva de que se haya cumplido con el requisito del Artículo 4.1)a)ii)), incluso si la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 5.8)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en el Artículo 5.1)a).

4.10 Punto iii). A los efectos de determinar si se debería conceder una fecha de presentación, la Oficina sólo establecerá si la comunicación contiene una parte que, para ella, parezca constituir una descripción. La cuestión de si esa parte satisface los requisitos relativos a la descripción permitidos en virtud del Artículo 5.1)a), de conformidad con el Artículo 5 y la Regla 5 del PCT, o los requisitos substantivos para la concesión de una patente, no es importante para esta determinación.

4.11 Cuando una solicitud no contiene una descripción en hojas separadas, pero divulga la invención en los dibujos acompañados de texto, quedará al criterio de la Oficina determinar si en las circunstancias del caso, dichos elementos de texto constituyen “una parte que, a primera vista, pareciera constituir una descripción”, tal como lo exige este punto, pero ninguna Oficina está obligada a considerar generalmente una divulgación en los dibujos como descripción a los fines de este punto. Cuando la Oficina determine que la solicitud no contiene una parte que a primera vista pareciera constituir una descripción, podrá no dar una fecha de presentación.

4.12 Punto iv). Esta indicación podría consistir, por ejemplo, en las palabras “Descripción de la invención”. En virtud del párrafo 1)b), se puede exigir que esté en cualquier idioma aceptado por la Oficina (véase la Nota 4.13).

4.13 Párrafo 1)b). Una Parte Contratante puede exigir que, para la concesión de una fecha de presentación de una solicitud, sea necesario que los elementos mencionados en el párrafo 1)a), puntos i) y ii) estén redactados en un solo idioma, que debe ser un idioma aceptado por la Oficina. Sin embargo, la descripción puede estar redactada en un idioma diferente, a condición de que, cuando la Parte Contratante así lo exija, el solicitante facilite la indicación mencionada en el punto iv), que puede exigirse en cualquier idioma aceptado por la Oficina, en el sentido de que la solicitud contiene una descripción. En tal caso, con arreglo al Artículo 5.3), sería necesario facilitar una traducción de la descripción en ese idioma dentro del plazo establecido en la Regla 5.2)b) de conformidad con el Artículo 5.7) (véase también la Nota 5.14). Sin embargo, el incumplimiento de suministrar dicha traducción dentro de ese plazo no dará por resultado la pérdida subsecuente de fecha de presentación, incluso si la solicitud fuera denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.8)a) por incumplimiento del requisito del Artículo 5.3).

4.14 Cuando la solicitud se presenta con reivindicaciones en un idioma que no es aceptado por la Oficina, será necesario suministrar, en virtud del Artículo 5.3) y dentro del plazo establecido en la Regla 5.2)b), de conformidad con el Artículo 5.7) (véase también la Nota 5.14), una traducción de dichas reivindicaciones así como de la descripción. Al igual que en el caso de una descripción que no se encuentra en cualquier idioma aceptado por la Oficina, el incumplimiento de presentar esta traducción dentro de ese plazo no dará por resultado la pérdida subsecuente de la fecha de presentación, incluso si la solicitud fuera denegada en virtud del Artículo 5.8)a) por incumplimiento de los requisitos del Artículo 5.3). El mismo procedimiento se aplicaría cuando, por ejemplo, la descripción y las reivindicaciones estuvieran en diferentes idiomas y por lo tanto no estuvieran en un idioma aceptado por la Oficina, como lo exige el Artículo 5.3).

4.15 La expresión “en cualquier idioma aceptado por la Oficina” se refiere, cuando no existe un requisito explícito en materia de idiomas, a la práctica de la Oficina.

4.16 Párrafo 2)a). Cuando la solicitud no cumpla uno o varios de los requisitos mencionados en el párrafo 1), la notificación efectuada por la Oficina dará al solicitante o a otra persona que presente la solicitud la opción de proseguir con la solicitud sobre la base de los elementos que se hayan presentado y de las tasas ya pagadas. Es decir, en ese caso no sería necesario que el solicitante u otra persona volviera a presentar la solicitud. Sin embargo, para que la tramitación ante la Oficina sea adecuada, esa opción sólo es válida hasta que expire el plazo aplicable con arreglo al párrafo 3)a) (véase la Nota 4.21).

4.17 Para asegurar que se notifica al solicitante con prontitud cualquier incumplimiento de uno o varios de los requisitos establecidos en el párrafo 1), la Oficina debería verificar la solicitud sin retrasos injustificados y enviar las notificaciones necesarias lo antes posible una vez descubierto tal incumplimiento. Cuando el solicitante presente la solicitud en persona, podrá incluso recibir de inmediato cualquier notificación, si la Oficina puede realizar una verificación inmediata.

4.18 En lo relativo a la expresión “indicaciones que permitan que el solicitante u otra persona que presente la solicitud sea contactado por la Oficina”, se hace referencia a la explicación del párrafo 1)a), punto ii) (véase la Nota 4.09).

4.19 Cuando el solicitante se percate de cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1) y no haya recibido una notificación de la Oficina, podrá presentar inmediatamente los elementos necesarios para cumplir esos requisitos sin esperar a recibir dicha notificación.

4.20 Párrafo 2)b). Esta disposición sigue el modelo del Artículo 14.2) del PCT. Para definir si se necesita una notificación en virtud de esta disposición, la verificación a que se hace referencia en la Nota 4.17 también debería establecer si la solicitud se refiere a dibujos que, de hecho, no estén incluidos en la solicitud. Cuando no estén incluidos esos dibujos, serán aplicables las explicaciones dadas en las Notas 4.17 a 4.19. El procedimiento ulterior se rige por el párrafo 3)b) (véase la Nota 4.22).

4.21 Párrafo 3)a). El plazo pertinente que puede aplicar una Parte Contratante, aunque no está obligada a ello, se establece en la Regla 2.1). Cuando no se cumplen los requisitos del párrafo 1) dentro de ese plazo, la solicitud será considerada como no presentada; si el solicitante desea entonces proceder, será necesario volver a presentar la solicitud en su totalidad y, si la Oficina no permite la transferencia de tasas de la solicitud presentada inicialmente, pagar nuevas tasas.

4.22 Párrafo 3)b). El plazo pertinente, que es el mismo que el que se aplica en virtud del apartado a), se establece en la Regla 2.1). Cuando se suministren los dibujos faltantes en ese plazo, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina reciba esos dibujos, tal como se prevé en la primera frase. Sin embargo, esto está sujeto a dos excepciones contenidas en la tercera y cuarta frases, respectivamente, como se explica a continuación. En primer lugar, cuando los últimos dibujos suministrados no contengan materia nueva, la Oficina tendrá libertad -aunque no estará obligada a ello- para conceder como fecha de presentación la fecha de recepción de los elementos mencionados en el párrafo 1)a) o, cuando sea aplicable, la fecha en que todos los requisitos mencionados en el párrafo 1) se cumplan ulteriormente. Esta disposición no es obligatoria, pues las oficinas que no realizan exámenes, no estarían en condiciones de determinar si los dibujos entregados tardíamente contienen materia nueva. La segunda excepción, que es obligatoria, es permitir que el solicitante retire los últimos dibujos suministrados en un plazo fijado por la Parte Contratante. Esta disposición permitiría al solicitante retener una fecha de presentación anterior, necesaria para una reivindicación de prioridad válida cuando, en su opinión, los elementos inicialmente suministrados proporcionen una descripción adecuada de la invención sin los dibujos faltantes.

4.23 Párrafo 3)c). Esta disposición se incluyó entre corchetes a raíz del acuerdo logrado en la cuarta sesión del Comité de Expertos, tal como fue informado en el párrafo 69 del documento PLT/CE/IV/4, “que la Oficina Internacional elaboraría, para 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 faltase sin pérdida de la fecha de presentación.” La disposición tal como se propone no está limitada a las hojas faltantes, sino que está redactada en términos más amplios para incluir, en particular, la omisión no intencional de una parte de la descripción presentada electrónicamente en un formato “sin paginación”.

4.24 Párrafo 4). Este párrafo se inspira del Artículo 8.4) de la propuesta básica presentada a la Conferencia Diplomática de 1991, celebrada en La Haya (véanse los documentos PLT/DC/3 y 69). Sin embargo, el párrafo propuesto abarca ahora referencias a cualquier solicitud anterior por el mismo solicitante o su predecesor legal y no está limitada, tal como era el caso en la propuesta básica, a referencias a una solicitud para la que se reivindica prioridad.

4.25 Párrafo 4)a), encabezamiento. En este encabezamiento se exige la identificación del solicitante y de cualquier predecesor legal, para permitir a la Oficina establecer que la solicitud anterior fue presentada por el mismo solicitante o su predecesor legal. Las indicaciones relativas a la solicitud anterior que deben proporcionarse en la referencia se establecen en la Regla 2.2).

4.26 Puntos i) y ii). El plazo pertinente en virtud del punto i) se establece en la Regla 2.3)a). Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, el plazo para suministrar una copia certificada con arreglo al punto ii), de conformidad con el Artículo 5.5)a) se establece en la Regla 5.1)a). Tal como se ve, la misma copia certificada serviría para los fines tanto de este punto como del Artículo 5.5)a). De la misma manera, cuando la copia suministrada en virtud del punto i) sea una copia certificada, esa copia certificada serviría también para los fines tanto del punto ii) como del Artículo 5.5)a). Cuando no se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, el plazo pertinente se establece en la Regla 2.3)b). El plazo previsto en el punto i) es más corto que cualquier plazo aplicable en el punto ii) dada la necesidad de la Oficina de poseer una copia de la solicitud anterior y, cuando sea conveniente, una traducción de esa solicitud anterior, a fin de proseguir la tramitación y publicación de la solicitud que contiene la referencia. El solicitante o su representante podría suministrar la copia de la solicitud anterior a la Oficina en papel o, cuando sea permitido, por medios electrónicos. Asimismo ésta podría suministrarse mediante un intercambio electrónico entre la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior y la Oficina en la que se haya presentado la solicitud ulterior cuando las Oficinas prevean ese intercambio.

4.27 Aunque ello no constituya un requisito para la obtención de una fecha de presentación, el solicitante, para que prosigan los trámites de la solicitud, tendría que suministrar ulteriormente una descripción de conformidad con los requisitos permitidos por el Artículo 5.1)a). Si esa descripción y cualquier otro texto que figure en los dibujos no están en cualquier idioma aceptado por la Oficina, se exigirá también en virtud del Artículo 5.3) una traducción de esa descripción y de ese texto en el plazo prescrito en la Regla 5.2)c), de conformidad con el Artículo 5.7). Sin embargo, en este caso, el incumplimiento de suministrar dicha descripción dentro de ese plazo no dará por resultado la pérdida subsecuente de la fecha de presentación,

incluso si la solicitud fue denegada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.8)a) por incumplimiento de los requisitos permitidos en el Artículo 5.1)a).

4.28 Párrafo 4)b). Esta disposición aclara que de no cumplirse los requisitos del apartado a) dentro del plazo o plazos aplicables, la Oficina deberá dar la solicitud por no presentada.

4.29 Párrafo 5). Este párrafo figura entre corchetes ya que únicamente será necesario si se modifica la Regla 4.13 del PCT para permitir al solicitante indicar que desea que su solicitud internacional sea considerada, en cualquier Estado designado, como una solicitud fraccionaria. Con tal modificación, las solicitudes fraccionarias no serían un cierto tipo de solicitud bajo el Artículo 2) (véase la Nota 2.01) y sería necesario prever expresamente que la fecha de presentación de la solicitud inicial o “principal” sea tratada como fecha de presentación de la solicitud fraccionaria, por ejemplo, a los fines de la reivindicación de prioridad, del estado de la técnica y de la duración de la patente.

Nota sobre el Artículo 5 (Solicitud)

5.01 Párrafo 1)a). La referencia a la expresión “la forma o al contenido de una solicitud” se ha de interpretar de la misma manera que la referencia a esa expresión en el Artículo 27.1) del PCT. La Nota relativa a ese Artículo en las Actas de la Conferencia Diplomática de Wáshington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en la página 35 del texto final del Tratado y las Notas, contiene la siguiente explicación:

“Las palabras ‘forma o contenido’ se utilizan simplemente para poner de relieve algo que cae por su propio peso, a saber, que no se alude a requisitos de disposiciones sustantivas en materia de patentes (criterios de patentabilidad, etc.).”

5.02 El requisito permitido en el Artículo 29.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de que un solicitante de una patente debe facilitar información relativa a sus solicitudes y concesiones de patentes en el extranjero, no es un requisito en cuanto a la “forma y contenido de la solicitud” de esta disposición. Igualmente los requisitos de la legislación de los Estados Unidos de América respecto de la obligación de divulgar e indicar que una invención fue producida bajo un contrato gubernamental de los Estados Unidos de América y los requisitos en virtud de la legislación de la India en el sentido de que la divulgación de los resultados de la búsqueda sobre solicitudes y patentes conexas tampoco son requisitos en cuanto a la “forma y contenido de una solicitud”.

5.03 Puesto que por lo menos una delegación opina que la unidad de la invención es una cuestión de derecho sustantivo y no de formalidades, se propone que las disposiciones finales del presente Tratado prevean la posibilidad de una reserva por una Parte Contratante en lo relativo a la aplicabilidad de los requisitos de la Regla 13 (Unidad de la invención) del PCT, en virtud de esta disposición.

5.04 La disposición de que ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de ningún requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud que sea diferente o adicional a cualquier requisito aplicable en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes a

una solicitud internacional, que sigue el modelo del Artículo 27.1) del PCT, significaría que una Parte Contratante no podría imponer al respecto requisitos más estrictos que los previstos en el PCT. El entendimiento de que una Parte Contratante estaría en libertad de prever requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los requisitos aplicables en virtud del PCT, sigue el modelo del Artículo 27.4) del PCT.

5.05 De la Nota 1.10 se desprende que las enmiendas o modificaciones pertinentes al PCT, al Reglamento o a las Instrucciones Administrativas del PCT se aplicarían automáticamente al presente Tratado.

5.06 Los requisitos en materia de solicitud que puede estipular de otro modo una Parte Contratante en virtud del presente Tratado son los previstos en los Artículos 5.1)b) a 6), 7 y 8 y en las Reglas correspondientes a esos Artículos.

5.07 Párrafo 1)b). Tal como se acordó en la cuarta sesión del Comité de Expertos, parte de la segunda frase de esta disposición se ha colocado entre corchetes para examen adicional. Las disposiciones del Reglamento relativas a este párrafo se establecen en la Regla 3. En lo relativo al significado de la expresión “presentación electrónica de solicitudes”, se hace referencia a las explicaciones dadas en esa Regla (véase la Nota R3.02).

5.08 La expresión “en papel” se ha de interpretar a la luz de la Regla 11.9 del PCT que, tal como lo permite el Artículo 5.1)a) del proyecto del Tratado, se aplicaría a las solicitudes presentadas en el marco del presente Tratado. De conformidad con esa Regla, una Parte Contratante podría exigir que las solicitudes se presenten mecanografiadas o impresas. Sin embargo, como las disposiciones de esa Regla no permiten las solicitudes manuscritas, una Parte Contratante no estaría obligada a recibir solicitudes en esa forma, aunque estuviese autorizada a hacerlo.

5.09 Párrafo 1)c). Esta disposición, que trata de la presentación de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio, también figura con un texto similar en otros artículos del Tratado (en el Artículo 7.3)e) en lo relativo al poder; en el Artículo 9.1)c) respecto de la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección; en el Artículo 10.1)c), en lo relativo a la petición de inscripción de un cambio de solicitante, de titular o de inventor; en el Artículo 11.1)c) en lo relativo a la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía; y en el Artículo 12.1)c) en lo relativo a la petición de corrección de un error). En todos los casos, la disposición se refiere únicamente a la aceptación o denegación de una solicitud, de una petición o de otra comunicación formal. No implica obligación alguna relativa a la aceptación o denegación por razones de fondo. Conviene señalar que, si bien una Parte Contratante está obligada a aceptar un formulario que corresponda a cada uno de los formularios contenidos en el Reglamento, un solicitante tiene la libertad de utilizar cualquier otro formulario aceptable por la Parte Contratante.

5.10 Se ha previsto que el proyecto de Formulario internacional tipo para solicitudes (Formulario N° 1) que se ha de incluir en el Reglamento y que se presentará en una futura sesión del Comité de Expertos, se base, en la medida de lo posible, en el formulario del petitorio del PCT (Formulario PCT/RO/101). Este Formulario internacional tipo será establecido en los idiomas del Tratado (a saber, español, árabe, chino, francés, inglés y ruso).

5.11 La frase “correspondiente al formulario de solicitud previsto en el Reglamento” implica que el formulario entregado a la Oficina debe estar en conformidad con los requisitos lingüísticos estipulados en el párrafo 3). La versión lingüística pertinente del Formulario internacional tipo podrá ser utilizada tal cual (cuando una Parte Contratante acepte uno de los idiomas del Tratado) o en una traducción a cualquier idioma aceptado por una Parte Contratante. Además del Formulario internacional tipo previsto en el Reglamento, cada Oficina tendría libertad para preparar su propio “Formulario tipo individualizado”, siempre que sea compatible con el Tratado y el Reglamento, y los solicitantes podrían utilizar cualquiera de esos formularios.

5.12 En el párrafo 1)c) no se establecen los medios de comunicación del petitorio. Por ejemplo, no se obliga a una Parte Contratante a aceptar la presentación de solicitudes por telex o por telefacímile. (Véase también el párrafo 1)b).)

5.13 Párrafo 2). Una Parte Contratante tendrá libertad para no tomar ninguna disposición con respecto a los números de registro o para prever que se indiquen números de registro o cualquier otra indicación a título facultativo. Cuando el solicitante o el representante, según el caso, no esté registrado ante la Oficina con un número o con cualquier otra indicación, la Oficina no podrá exigir que dicho número o indicación esté incluido en la solicitud. Cuando un solicitante o su representante no cumpla con un requisito previsto en el presente párrafo, la Oficina enviará una notificación al solicitante o al representante en virtud del párrafo 7), dándole la oportunidad de cumplir con ese requisito y de formular observaciones en el plazo aplicable en virtud de ese párrafo (véase la Nota 5.26). Cuando dicho requisito no haya sido cumplido dentro de ese plazo, una Parte Contratante tendrá libertad, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 8)a), de aplicar tal sanción por dicho incumplimiento tal como esté previsto en su legislación, incluida la denegación de la solicitud si esa Ley así lo establece (véase la Nota 5.29).

5.14 Párrafo 3). Este párrafo no permitiría que una Parte Contratante exija que se presente una solicitud en cualquier idioma aceptado por esa Parte Contratante. Cuando una solicitud que satisface los requisitos de fecha de presentación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 no está en cualquier idioma aceptado por la Oficina, la Oficina deberá notificar al solicitante o a otra persona que presente la solicitud, que los requisitos de este párrafo no se han cumplido dándole la oportunidad, en virtud del párrafo 7), de cumplir esos requisitos y de substituir cualquier parte de la solicitud que no esté en dicho idioma, por ejemplo, suministrando una traducción en el idioma del resto de la solicitud. Esto se aplicaría cuando la parte en cuestión está en un idioma que no es aceptado por la Oficina o está en un idioma aceptado por la Oficina que es diferente del idioma aceptado por la Oficina para el resto de la solicitud. Una Oficina no necesitará tomar ninguna medida respecto de la información presentada tanto en un idioma aceptado por la Oficina como en un segundo idioma, por ejemplo, cuando se utiliza un formulario bilingüe, puesto que la traducción de la información del segundo idioma ya existe en el idioma aceptado, por lo que no tendría ningún objeto.

5.15 En lo relativo a la expresión “cualquier idioma aceptado por la Oficina”, véase la Nota 4.15.

5.16 Párrafo 4). Este párrafo no reglamenta a quién deben pagarse las tasas, por ejemplo, si deben pagarse a la Oficina o al gobierno. Tampoco rige el método de pago, de manera que cada Parte Contratante tendrá libertad de decidir si permite o no que se realicen los pagos, por

ejemplo, a una cuenta de depósito con la Oficina o por transacción electrónica o si tiene que establecer la obligación del pago de tasas utilizando una cuenta de depósito con la Oficina, por ejemplo, en el caso de solicitudes presentadas electrónicamente.

5.17 Además de la tasa pagadera respecto de la solicitud, puede haber tasas separadas por la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. No obstante, también es posible (y compatible con el Tratado) combinar esas tasas y exigir el pago de una tasa combinada en el momento de la presentación de la solicitud (que, no obstante, puede denominarse “tasa de solicitud” ya que debe pagarse en el momento de presentar la solicitud). Sin embargo, del Artículo 4.1) se desprende que una Parte Contratante no puede denegar una fecha de presentación porque no se haya abonado la tasa de solicitud (véase la Nota 4.01).

5.18 Párrafo 5)a). El plazo previsto en esta disposición para suministrar una copia de la solicitud anterior -copia que podría exigirse certificada conforme y acompañada de un certificado que muestre la fecha de presentación de la solicitud anterior- se establece en la Regla 5.1)a) y no debe ser inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior. Este plazo, en conformidad con la Regla 17.1 del PCT, tal como fue modificada y en vigor a partir del 1 de julio de 1998, es más generoso que el período (mínimo) de tres meses a partir de la presentación de la solicitud posterior, previsto en el Artículo 4D.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el “Convenio de París”). (Cabe señalar que, en virtud de ese Artículo, una Parte Contratante no podrá exigir el pago de una tasa por el suministro de la copia si ésta se presenta en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior.) Si el plazo no se cumple debido que la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior no suministra una copia a tiempo, puede ponerse a disposición la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 15.3).

5.19 Las palabras “o esté a disposición de su Oficina por otros medios” se añadieron respondiendo a una sugerencia hecha durante la cuarta sesión del Comité de Expertos para tomar en consideración los acontecimientos que permitirían a la Oficina en la que se presenta la solicitud que reivindica la prioridad, obtener una copia de la solicitud anterior, por ejemplo, de la biblioteca digital de la Oficina en la que se había presentado la solicitud anterior, de manera que ya no fuera necesario que el solicitante suministre dicha copia.

5.20 La persona que esté “facultada para continuar la tramitación” de la solicitud podría, en particular, ser un cesionario del registro de la totalidad del derecho, título e interés en una solicitud cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante exija que la patente sea solicitada en nombre del inventor real y también establezca que dicho cesionario está facultado para continuar la tramitación de la solicitud con exclusión del inventor mencionado. En lo relativo a la expresión “u otra persona que presente la solicitud”, se hace referencia a la explicación en el Artículo 4.1)a)ii) (véase la Nota 4.08).

5.21 Párrafo 5)b). Bajo el punto i), una Parte Contratante podría exigir el suministro de una traducción de la solicitud anterior para determinar si la invención reivindicada en la solicitud que reivindica la prioridad (“solicitud posterior”) es patentable, en particular habida cuenta de los elementos publicados después de la fecha de la prioridad reivindicada, pero antes de la fecha de presentación de la solicitud posterior.

5.22 En el punto ii), una Parte Contratante podría exigir el suministro de una traducción de la solicitud anterior para determinar si la solicitud que reivindica la prioridad (“solicitud posterior”) puede citarse respecto de otra solicitud (la “otra solicitud”), en particular cuando la fecha (de prioridad) de la otra solicitud es posterior a la fecha de prioridad reivindicada pero anterior a la fecha de presentación de la solicitud posterior.

5.23 El plazo previsto en el apartado b) para el suministro de una traducción por invitación de la Oficina se establece en la Regla 5.1)b).

5.24 Cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de la reivindicación de prioridad, esa Oficina podrá exigir que se suministren pruebas en apoyo de la reivindicación de prioridad, de conformidad con el párrafo 6). Por ejemplo, cuando el solicitante reivindique el beneficio del Artículo 3 del Convenio de París, pero exista duda en cuanto a la veracidad de las alegaciones del solicitante sobre su nacionalidad, la Oficina podrá exigir pruebas sobre esta cuestión.

5.25 Párrafo 6). Este párrafo no se refiere a la corrección de errores, sino a aquellos casos en los que la Oficina cree que cualquier cuestión contenida en la parte de la solicitud correspondiente al petitorio no es verdadera. Aunque correspondería a cada Parte Contratante interpretar la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier cuestión”, no se pretende que la Oficina pida pruebas con carácter sistemático o para realizar verificaciones por muestreo, sino sólo cuando haya motivos para la duda razonable. La Oficina estaría obligada por lo establecido en la Regla 4, a informar al solicitante la razón por la que duda de la veracidad de esa cuestión. En la Nota 5.24 se da un ejemplo de un caso en el que se pueden exigir pruebas. Otro ejemplo es cuando se ponga en duda la autenticidad de una firma en la solicitud, en cuyo caso se podrá exigir al solicitante que suministre pruebas de esa autenticidad (y éste podría hacerlo suministrando las pruebas que considere convincentes o, si la Oficina siguiese abrigando dudas razonables, suministrando una certificación).

5.26 Párrafo 7). Este párrafo garantiza que el solicitante u otra persona que presente la solicitud, o que esté facultada para continuar la tramitación, salvo que no se hayan suministrado a la Oficina las indicaciones que permitan ponerse en contacto con el solicitante u otra persona que presente la solicitud, siempre sea notificado sobre cualquier incumplimiento de los requisitos aplicables en virtud de los párrafos 1) a 4) y que se le dé un plazo, establecido en la Regla 5.2), para cumplir con los requisitos en virtud de esos párrafos. El defecto en virtud del párrafo 1) incluye el caso en que la reivindicación de prioridad no cumple con los requisitos de la Regla 4.10 del PCT. Puesto que el plazo para cumplir los requisitos respecto de la reivindicación de prioridad difieren de los de otros defectos, el plazo en ese caso se establece, por separado, en la Regla 5.2)d). El plazo prescrito en la Regla 5.2) es aplicable a la presentación de pruebas prevista en el párrafo 6).

5.27 Este párrafo no rige la manera en la que el solicitante debe ser notificado, por ejemplo, en papel, oralmente o por correo electrónico.

5.28 Como en el caso del Artículo 4.2)a), a fin de garantizar una rápida notificación de cualquier incumplimiento de los requisitos previstos en los párrafos 1) a 4), la Oficina deberá verificar la solicitud lo antes posible y emitir cualquier notificación exigida sin retraso injustificado. En lo relativo a la expresión “salvo que no se hayan proporcionado indicaciones que permitan que el solicitante u otra persona que presente la solicitud, o esté facultada para

continuar la tramitación, sea contactado por la Oficina”, se hace referencia a la explicación sobre el Artículo 4.1)a)ii) (véase la Nota 4.09).

5.29 Párrafo 8)a). El plazo pertinente se establece en la Regla 5.3)a). La sanción que podrá aplicarse en virtud de esta disposición puede incluir la denegación de la solicitud. Sin embargo, el efecto de la referencia al Artículo 4 es que una Parte Contratante no podrá considerar una solicitud como no presentada si cumple con los requisitos de dicho Artículo (véase la Nota 4.01). Conviene señalar que las consecuencias del incumplimiento de los requisitos respecto de la reivindicación de prioridad están regidas por separado, por el párrafo 8)b).

5.30 Párrafo 8)b). Generalmente, la consecuencia del incumplimiento de los requisitos de forma respecto de una reivindicación de prioridad dentro del plazo establecido por la Regla 5.3)b) es la pérdida del derecho de prioridad. Sin embargo, el efecto de la referencia al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es que al igual que en virtud de la Regla 26bis.2)b) del PCT que entra en vigor el 1 de julio de 1998, una reivindicación de prioridad no puede considerarse como no realizada únicamente debido a que la indicación del número de la solicitud mencionada en la Regla 4.10)a)ii) del PCT esté ausente o porque la indicación de tal número en la reivindicación de prioridad no es la misma que la indicación correspondiente que figura en el documento de prioridad.

5.31 Párrafo 8)c). Esta disposición está conforme con el Artículo 4D.4) del Convenio de París que estipula que las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas en el Artículo 4 de ese Convenio no podrán exceder de ninguna manera la pérdida del derecho de prioridad. Si bien el párrafo 8)c) prevé expresamente que no se podrá aplicar ninguna otra sanción, la decisión de una Oficina de considerar inexistente una reivindicación de prioridad podría dar lugar al rechazo de la solicitud por razones de fondo, en particular, por razones de falta de novedad o actividad inventiva a la luz del estado anterior de la técnica correspondiente. Además, cuando a los fines de la obtención de una fecha de presentación, la descripción se haya substituido por una referencia a una solicitud anterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.4), el incumplimiento, de conformidad con el Artículo 5.5)a) de suministrar una copia, traducción o copia certificada de una solicitud anterior podría dar por resultado, en virtud del Artículo 4.4)b), que se considere la solicitud como no presentada (véase la Nota 4.28).

Nota sobre el Artículo 6 (Validez de la patente; revocación)

6.01 Párrafo 1). En este párrafo se establece que una Oficina, un tribunal, un órgano de apelación o cualquier otra autoridad competente no podrá revocar o invalidar una patente, una vez concedida, cuando se descubra posteriormente que la solicitud no ha reunido determinados requisitos de forma que, aunque pudieran haber sido necesarios para su tramitación, no han sido esenciales respecto al contenido de la patente concedida. Esto se aplica a los casos siguientes:

Artículo 5.1)a) - la solicitud no cumplía con uno o varios requisitos relativos a su forma o contenido;

Artículo 5.1)b) - la solicitud no fue presentada en la forma prescrita;

Artículo 5.2) - la parte de la solicitud relativa al petitorio no contenía el número u otra indicación requeridos con que el solicitante o representante se registra ante la Oficina;

Artículo 5.4) - no se pagaron una o varias tasas exigidas respecto de la solicitud;

Artículo 5.5) - no se suministró una copia o la traducción de una solicitud anterior en la que se basaba la reivindicación de prioridad.

6.02 Como se indica expresamente, este párrafo no impediría la revocación o invalidación de una patente concedida en relación con una cuestión de fondo o en caso de fraude. Tampoco prohibiría el requisito previsto en un tratado regional de suministrar la traducción de una patente regional a un idioma prescrito por un Estado parte en ese tratado. En cuanto a las tasas, cabe señalar que el párrafo sólo abarcaría las tasas pagaderas antes de la concesión de una patente, tales como las tasas de presentación, de publicación y de concesión. Esta disposición no cubriría la caducidad de una patente por el impago de una tasa anual de mantenimiento.

6.03 La expresión “no podrá ser revocada o invalidada” tiene también por objeto incluir las sanciones que tienen un efecto equivalente a la revocación o invalidación, tales como el no ejercicio de los derechos.

6.04 Una Parte Contratante estaría autorizada, pero no obligada, a disponer la revocación o la invalidación de una patente concedida si posteriormente se descubriera que la solicitud no estaba en cualquiera idioma aceptado por la Oficina, como lo exige el Artículo 5.3), o que no se habían presentado las pruebas previstas en el Artículo 5.6).

6.05 Párrafo 2). Este párrafo se refiere a todo procedimiento para la revocación e invalidación de una patente ante la Oficina, un tribunal, un órgano de apelación o cualquier otra autoridad competente. Se aplica a procedimientos sobre elementos sustantivos, tales como la falta de novedad, así como a cuestiones de forma. También incluye procedimientos en los que las sanciones son de efecto equivalente a la revocación o invalidación (véase la Nota 6.03). También conviene señalar que el párrafo está limitado a dos aspectos de forma para tales procedimientos: el primero, el titular debe por lo menos tener una oportunidad de formular observaciones sobre la revocación o invalidación prevista; segundo, su derecho a realizar modificaciones y/o correcciones cuando lo permita la legislación aplicable. No obstante, no regula las bases sobre las que puede revocarse o invalidarse una patente concedida ni ningún otro aspecto de dicho procedimiento. Tampoco regula la forma de presentar las observaciones a las que tiene derecho el titular. Así, si bien un titular en general tendrá la oportunidad de presentar observaciones por escrito, se permitiría a una Parte Contratante, por ejemplo, en procedimientos ante tribunales, prever únicamente las observaciones orales. Ninguna Parte Contratante estaría obligada a suministrar por lo menos una oportunidad para hacer modificaciones y/o correcciones si su legislación nacional no previera tales modificaciones o correcciones, ya sea en forma definitiva o en las circunstancias de los procedimientos particulares.

6.06 Cuando el titular tenga un representante, la oportunidad de formular observaciones normalmente será notificada al representante más que al titular, salvo solicitud en contrario del titular (véase también la Nota 7.01).

Nota sobre el Artículo 7
(Representación; domicilio legal)

7.01 El término “representante” se define en el Artículo 1.x). El Artículo 7 se aplica generalmente a los agentes y abogados de patentes “en práctica privada”. Este Artículo se refiere únicamente al propio nombramiento y a la posible limitación del nombramiento, pero no a su terminación. En este último sentido, así como en cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, una Parte Contratante podrá establecer las normas que desee. Por ejemplo, una Parte Contratante podrá prever que el nombramiento de un nuevo representante dará por terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores, salvo indicación en contrario en el poder. O bien, una Parte Contratante podrá permitir la subrepresentación y, de ser así, exigir que cuando el poder de un representante incluya el nombramiento de uno o más subrepresentantes, el poder autorice expresamente a un representante a nombrar tales subrepresentantes. Además, aun cuando al nombrar un representante la Oficina enviaría cualquier comunicación a dicho representante, una Parte Contratante puede establecer que una comunicación debe ser enviada a la persona representada, cuando ésta así lo solicite.

7.02 Párrafo 1), encabezamiento. La expresión “a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina” se refiere a cualquier procedimiento en los trámites ante la Oficina respecto de una solicitud o patente. Abarca los procedimientos en los que el solicitante, el titular de una patente u otra persona interesada se pone en contacto con la Oficina ya sea para iniciar esos procedimientos o bien en el curso de los mismos. Son ejemplos de esos procedimientos la presentación de una solicitud o la petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa o el envío de una respuesta a una notificación emitida por la Oficina o de una traducción de una solicitud o patente. Asimismo están incluidos los procedimientos en los que la Oficina se pone en contacto con el solicitante, titular u otra persona interesada en el curso de los procedimientos relativos a una solicitud o patente, por ejemplo, el envío de una notificación en el sentido de que la solicitud no cumple con ciertos requisitos o de un recibo por un documento o una tasa. No están comprendidas las acciones que no se refieren directamente a dichos procedimientos, por ejemplo, la compra de una copia de una solicitud publicada.

7.03 Punto i). El término “tenga derecho a ejercer ante la Oficina” sigue el modelo de la Regla 90.1)a) a c). En virtud de esta disposición, se permite a una Parte Contratante exigir que el representante nombrado sea una persona, por ejemplo, un abogado de patentes registrado, que esté admitida a ejercer ante la Oficina. No obstante, una Parte Contratante podrá establecer un requisito menos estricto y, por ejemplo, simplemente exigir que el representante nombrado tenga un domicilio legal en su territorio.

7.04 Punto ii). Este punto parece explicarse por sí mismo.

7.05 Párrafo 2)a). El requisito de la representación puede aplicarse aun cuando el solicitante u otra persona que presente una solicitud o que esté facultada para continuar el trámite o el titular u otra parte interesada o, en caso de transferencia de la solicitud o de la patente, el

nuevo solicitante o el nuevo titular, sea un nacional de la Parte Contratante interesada o tenga un domicilio o un establecimiento en el territorio de esa Parte Contratante. De ahí que el efecto del Tratado en una Parte Contratante no esté limitado a situaciones en las que estén involucrados solicitantes o titulares de otras Partes Contratantes, sino que se extienda a todas las situaciones a fin de lograr el mayor grado posible de armonización. Sin embargo, no se podrá exigir la representación para la presentación de una traducción, el suministro de dibujos en virtud del Artículo 4.3.b) o de una traducción o copia certificada en virtud del Artículo 4.4), el pago de cualquier tasa, o el envío de un recibo o notificación por la Oficina respecto de cualquiera de estos procedimientos. Para una explicación de las expresiones “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación” y “cualquier procedimiento ante la Oficina”, véanse las Notas 5.20 y 7.02, respectivamente.

7.06 Si un solicitante que no esté representado presentase una solicitud ante una Oficina que exija la representación para dicha presentación, la Oficina lo notificaría a ese solicitante en virtud del párrafo 8)b), salvo que no se hubieran notificado las indicaciones que permitan a la Oficina ponerse en contacto con él, dándole la oportunidad de cumplir con ese requisito dentro del plazo prescrito en la Regla 8.4) (véase la Nota 7.23). Si el solicitante cumpliera con el requisito de representación en ese plazo, la Oficina procedería entonces a la tramitación de la solicitud y, si se cumplieran los requisitos del Artículo 4.1) en la fecha en que la solicitud haya sido enviada por el solicitante, la Oficina concedería esa fecha como fecha de presentación de la solicitud. Si el solicitante no cumpliera con el requisito de representación en el plazo aplicable, la Oficina podría considerar la solicitud como no presentada, de conformidad con el párrafo 9). Se aplicarían consideraciones similares respecto de otros procedimientos ante la Oficina cuando un solicitante, titular u otra persona interesada no estuviera representado como es debido.

7.07 Párrafo 2)b). Las leyes de algunos países no exigen que el representante sea nombrado ante sus Oficinas incluso cuando el solicitante u otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación o el titular u otra persona interesada o, en el caso de un cambio en la titularidad, el nuevo solicitante o el nuevo titular (véase el Artículo 10.1)a)), no tenga su residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio del país interesado. No obstante, las leyes de algunos de esos países exigen que, a menos que se nombre un representante, se proporcione un domicilio legal en su territorio y esto está expresamente permitido en el Tratado, salvo que ese requisito no podrá aplicarse respecto de cualquiera de los procedimientos mencionados en el apartado a), puntos i) a iv), ya que la libertad de no tener que utilizar a un representante para tales procedimientos podría verse afectada si el solicitante, titular, u otra persona interesada se vieran obligados a suministrar un domicilio legal en el territorio de cada Parte Contratante respecto de la cual, por ejemplo, se presenta una traducción o se pagan las tasas sin representación.

7.08 Cuando el solicitante u otra persona que presente la solicitud, o que esté facultada para continuar la tramitación, el titular u otra persona interesada tenga una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el país interesado, una Parte Contratante podrá exigirle que indique, a su elección, la dirección de esa residencia o establecimiento como su propia dirección o que indique un domicilio legal. Esto se considera necesario puesto que la razón por la que se exige a una persona que tenga una residencia o un establecimiento en el territorio de la Parte Contratante del requisito de poseer un domicilio

legal en ese territorio ya no tendría sentido si éste indicase, por ejemplo, como dirección propia un apartado postal.

7.09 Cuando se haya presentado una solicitud o realizado cualquier otro procedimiento ante la Oficina y que no se haya indicado un domicilio legal, tal como lo exige el punto i) o ii), el procedimiento explicado en la Nota 7.06 será aplicable *mutatis mutandis*. Para una explicación de la expresión “cualquier procedimiento ante la Oficina”, véase la Nota 7.02.

7.10 Párrafo 3)a). Esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar cualquier nombramiento de un representante efectuado en un poder separado o por el solicitante que firme la parte de la solicitud correspondiente al petitorio (como en la Regla 90.4.a) del PCT). Una Parte Contratante también podría aceptar el nombramiento de un representante de cualquier otra forma, sin estar obligada a ello. La referencia, en esta disposición, a “cualquier otra persona interesada” incluye, por ejemplo, a la persona que pida la revocación de una patente.

7.11 Párrafo 3)b). Esta disposición impone a las Partes Contratantes la obligación de aceptar un poder único respecto de varias solicitudes, de varias patentes o de varias solicitudes y patentes de la misma persona. Las Partes Contratantes también deben aceptar lo que algunas veces se denomina un “poder general”, es decir, un poder que se refiere a todas las solicitudes y/o patentes existentes y futuras de la misma persona. La expresión “con sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante”, obligaría a una Parte Contratante a permitir que la persona que realiza el nombramiento indique las posibles excepciones en el poder mismo (por ejemplo, el nombramiento únicamente para solicitudes y patentes futuras) o que establezca excepciones con posterioridad. Una Parte Contratante puede exigir, en virtud del párrafo 5), punto i) que cualquier comunicación hecha a la Oficina por un representante, a los fines del procedimiento ante la Oficina, contenga una referencia a el poder único o general (véase también la Nota 7.19).

7.12 El Artículo 7 no rige otros detalles del denominado “poder general”. Por ejemplo, cada Parte Contratante podrá permitir el nombramiento de varios representantes en tal poder o que la misma persona establezca varios de esos poderes, cada uno de ellos relacionado con diferentes representantes.

7.13 Párrafo 3)c). La persona que estará representada puede nombrar a un representante respecto de ciertas cuestiones (por ejemplo, la presentación de solicitudes) y nombrar a otro representante para otras cuestiones (por ejemplo, la tramitación de objeciones y oposiciones). En la medida en que se exija la representación de conformidad con el párrafo 2)a), cualquier Parte Contratante podrá prever que una limitación de los poderes de un representante será válida únicamente si se nombra a uno o más representantes adicionales para cumplir con lo estipulado en el párrafo 2)a).

7.14 La cuestión, planteada durante la cuarta sesión del Comité de Expertos (véase el documento PLT/CE/IV/4, párrafo 129), sobre si debía permitirse que los poderes generales contuviesen limitaciones a los poderes del representante (a fin de evitar a la Oficina la necesidad de verificar el contenido del poder general respecto de cada acción) parecería requerir examen adicional.

7.15 Una acción ante la Oficina, cuyo resultado tuviera la misma consecuencia que el retiro de una solicitud podría ser, por ejemplo, la presentación de una solicitud de conversión o de una solicitud que reivindique una prioridad interna. Una acción ante la Oficina, cuyo resultado tuviera la misma consecuencia que la cesión de una patente podría ser, por ejemplo, el suministro de una comunicación que establezca que no se impugnan las razones invocadas en una solicitud de revocación de esa patente. La posibilidad de que una Parte Contratante exija que el poder debe contener una indicación expresa de que el representante tiene derecho a retirar o a ceder una patente, o de entablar cualquier acción que tenga las mismas consecuencias que dicho retiro o cesión, se justifica en vista de las consecuencias particularmente importantes de tales actos.

7.16 Párrafo 3)d). Cabe remitirse a la Regla 8.1) y 2) y a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.1)b) (véanse las Notas 5.07 y 5.08).

7.17 Párrafo 3)e). Por lo que se refiere a la presentación del poder, cabe remitirse a las explicaciones relativas a la presentación de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio en virtud del Artículo 5.1)c) (véanse las Notas 5.09 a 5.12). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 2) para el poder.

7.18 Párrafo 4). Cabe remitirse a las Notas sobre el Artículo 5.3) (véase la Nota 5.14).

7.19 Párrafo 5). Si bien el punto i) de esta disposición permitiría a una Parte Contratante exigir que se haga una referencia a un poder relativo a más de una solicitud o patente o a un poder general, no permitiría a una Parte Contratante exigir una copia del poder o del poder general para cada solicitud o patente afectada.

7.20 Párrafo 6). Este párrafo se refiere a la situación en la que el poder contiene una alegación cuya veracidad es dudosa. La Oficina estaría obligada, en virtud de la Regla 4, a informar a la persona que debe suministrar la prueba de las razones por las que duda de la veracidad de la indicación en cuestión. Este párrafo se aplica incluso en caso de que la alegación no sea exigida en virtud de la legislación de la Parte Contratante interesada. Para una explicación de la expresión “pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, véase la Nota 5.25.

7.21 Párrafo 7). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de los requisitos mencionados en los párrafos 3) a 5) respecto de la representación tal como está cubierta por el Tratado.

7.22 Párrafo 8). Este párrafo tiene dos finalidades: la primera es garantizar que se notifique a la persona que estará representada y, cuando sea aplicable, al representante o a la persona que se denomine a sí misma representante, cuando no se hayan cumplido uno o varios de los requisitos previstos en el Artículo 8. La segunda es dar una oportunidad de cumplir con esos requisitos dentro del plazo prescrito en la Regla 8.3). La notificación a la persona que estará representada, así como al representante o presunto representante, es necesaria para evitar consecuencias negativas para esa persona como resultado del incumplimiento, por parte de un presunto representante que no esté legalmente autorizado a representar a esa persona, del requisito afectado.

7.23 Cuando el solicitante u otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación, un titular o cualquier otra persona interesada que haya indicado una dirección fuera del territorio de la Parte Contratante no cumpla con un requisito de representación en virtud del párrafo 2)a) o de domicilio legal en el territorio de la Parte Contratante en virtud del párrafo 2)b), la Oficina se verá obligada, salvo que no se hubieran suministrado suficientes indicaciones, a enviar una notificación en virtud del párrafo 8)b) a esa dirección fuera del territorio de la Parte Contratante. Sin embargo, la Oficina no estaría obligada a seguir en contacto con ese solicitante, titular u otra persona a menos que esta última cumpla con los requisitos relativos a la representación o indicación de un domicilio legal en el plazo aplicable. Cabe remitirse también a las explicaciones relativas al Artículo 5.7) (véanse las Notas 5.26 a 5.28) y al párrafo 2)a) y b) (véanse las Notas 7.05 a 7.09).

7.24 Párrafo 9). Al igual que en el Artículo 5.8)a), el efecto de la expresión “con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 4” sería garantizar que la fecha de presentación de una solicitud pudiera mantenerse en el caso de incumplimiento con los requisitos mencionados en este párrafo.

Nota sobre el Artículo 8 (Firma)

8.01 El Artículo 8 se aplica a todos los casos en los que se exija una firma, sin perjuicio de que tal exigencia sea mencionada en el Tratado o se desprenda únicamente de la legislación nacional (o regional). Los detalles relativos a las comunicaciones firmadas en nombre de las personas jurídicas y a la fecha de la firma se establecen en la Regla 9.1) y 2), respectivamente.

8.02 Párrafo 1), punto i). Este punto parece explicarse por sí mismo.

8.03 Punto ii). La otra forma de firma permitida en virtud de este punto podrá ser, por ejemplo, una reproducción impresa o estampada de la firma manuscrita de la persona cuya firma se exija.

8.04 Punto iii). En virtud de este punto, se exige la nacionalidad de la persona que firma la comunicación debido a las disposiciones de la legislación nacional de por lo menos un Estado sobre la utilización de sellos por nacionales de dicho Estado.

8.05 Punto iv). Este punto parece explicarse por sí mismo.

8.06 Párrafo 2). Las reglas sobre la firma de comunicaciones transmitidas a la Oficina por telefacsimile y a la firma electrónica se establecen en la Regla 9.3) y 4), respectivamente.

8.07 Párrafo 3). Este párrafo se limita a las comunicaciones en papel en virtud del párrafo 1), ya que las Partes Contratantes necesitarían poder exigir la notariación, autenticación o certificación de firmas electrónicas. Además de la firma, por ejemplo, de las solicitudes de patente, este párrafo también se aplica en caso de retiro de una solicitud o de cesión de una patente.

8.08 Párrafo 4)a). La Oficina estaría obligada, en virtud de la Regla 4, a informar al solicitante su razón para dudar de la veracidad de la firma u otros medios de identificación

personal. En caso de duda razonable en cuanto a la autenticidad de la firma, la Oficina puede exigir al solicitante o a otra persona que presente la comunicación que suministre pruebas de autenticidad (cosa que podría hacer suministrando las pruebas que estime convincentes o, si la Oficina sigue abrigando dudas razonables, suministrando una certificación) (véase también la Nota 5.25). Para una explicación de la expresión “pueda dudar razonablemente de”, véase también la Nota 5.25.

8.09 Párrafo 4)b). Esta disposición impediría la circunvención de las disposiciones del párrafo 3) mediante un requisito de prueba en virtud del apartado a). Al igual que para el párrafo 3), esta disposición está limitada a la prueba en papel, ya que las Partes Contratantes necesitan poder exigir la notarización, autenticación o certificación de pruebas presentadas electrónicamente para confirmar la identidad del remitente y la integridad de la comunicación.

8.10 Párrafo 5). El plazo previsto en este párrafo se establece en la Regla 9.5). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.7) (véanse las Notas 5.26 a 5.28).

8.11 Párrafo 6). El plazo previsto en este párrafo se establece en la Regla 9.6).

Nota sobre el Artículo 9

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

9.01 El procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de un cambio en los nombres o direcciones, en virtud del Artículo 9, es el mismo para solicitantes, para otras personas que presenten solicitudes o que estén facultadas para continuar la tramitación y para titulares. De conformidad con el Artículo 1.vii) se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina. En cuanto a la expresión “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.20).

9.02 Párrafo 1)a). Del texto de la presente disposición se desprende que una Parte Contratante puede denegar una petición presentada mediante comunicación oral. También queda claro que este Artículo se aplica a los cambios en los nombres, cambios en las direcciones o cambios tanto en los nombres como en las direcciones.

9.03 Párrafo 1)b). El Reglamento relativo a esta disposición figura en la Regla 10.1) y 2). Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.1)b) (véanse las Notas 5.07 y 5.08). Conviene señalar que este Reglamento se aplica sólo a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 4).

9.04 Párrafo 1)c). Por lo que respecta a la presentación de la petición, cabe remitirse a las explicaciones sobre el Artículo 5.1)c) (véanse las Notas 5.09 a 5.12). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 3) para la petición de inscripción de cambio(s) en el (los) nombre(s) o dirección(es).

9.05 Párrafo 1)d), punto i). El nombre y la dirección mencionados en este punto deben ser reflejo de los contenidos en el registro de la Oficina interesada. De no ser así, la Oficina puede exigir que se presenten pruebas en virtud del párrafo 4) o que previamente se inscriba otro

cambio. Por ejemplo, cuando la residencia del solicitante o del titular figure en el registro de la Oficina como la “Ciudad X” y la petición de inscripción de un cambio en el nombre indique la “Ciudad Y” como residencia del solicitante o del titular, la Oficina interesada podrá denegar la petición hasta que se haya presentado una petición separada para inscribir un cambio en la dirección de la “Ciudad X” a la “Ciudad Y”.

9.06 Puntos ii) y iii). Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

9.07 Párrafo 1)e). Cabe remitirse a la Nota sobre el Artículo 5.3) (véase la Nota 5.14). Cuando la petición no se presenta en un idioma aceptado por la Oficina, se permite a la Parte Contratante rechazar la petición, pero queda entendido que ésta puede volver a presentarse en un idioma aceptado y sin pérdida de derechos.

9.08 Párrafo 1)f). El importe de la tasa puede diferir dependiendo del número de patentes o de solicitudes en cuestión (véase la Nota 9.09).

9.09 Párrafo 1)g). El procedimiento en virtud de esta disposición es el mismo sin perjuicio de que el cambio pedido se refiera a una o más solicitudes, a una o más patentes o a una combinación de una o más solicitudes y una o más patentes, siempre y cuando se proporcionen los números de todas las solicitudes y patentes en cuestión. Cuando una sola petición se refiera tanto a patentes como a solicitudes y una Parte Contratante tramite los cambios relativos a las patentes y los cambios relativos a las solicitudes en forma diferente desde el punto de vista de informatización o desde el punto de vista administrativo, dicha Parte Contratante podrá satisfacer estos requisitos haciendo copias de la petición, facultativamente previo pago de una tasa adicional por cada copia (véase la Nota 9.08).

9.10 Párrafo 2). La Regla 17 del Reglamento contiene los detalles para identificar una solicitud cuyo número de solicitud se desconoce, tal como se menciona en este párrafo.

9.11 Párrafo 3). Si bien no se prevén Formularios internacionales tipo para la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección de un representante o de un cambio en el domicilio legal, el Formulario internacional tipo (Formulario N° 3) para la petición de inscripción de cambio(s) en el (los) nombre(s) o dirección(es) podrá utilizarse con las modificaciones pertinentes.

9.12 Párrafo 4). Este párrafo permitiría a las Partes Contratantes exigir pruebas, por ejemplo, en el caso de un cambio de nombre y de dirección cuando haya duda sobre si dicho cambio no oculta, en realidad, un cambio en la titularidad. En virtud de la Regla 4, la Oficina estaría obligada a informar al solicitante sobre su razón de dudar de la veracidad de la indicación de que se trate. En la Nota 5.25 figura una explicación de la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de”.

9.13 El párrafo 5) establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 4). Uno de los requisitos que estaría prohibido es el requisito de suministrar copia certificada de la inscripción del cambio en el registro de sociedades como condición para la inscripción del cambio en el registro de la Oficina.

9.14 Párrafo 6). El plazo a que se refiere este párrafo se establece en la Regla 10.3). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.7) (véanse las Notas 5.26 a 5.28).

9.15 Párrafo 7). El plazo a que se refiere este párrafo se establece en la Regla 10.4).

Nota sobre el Artículo 10

(Petición de inscripción de un cambio en la titularidad)

10.01 El procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de cambios en la titularidad en virtud del Artículo 10 es el mismo para solicitantes y titulares. Conviene señalar que este Artículo se refiere al procedimiento que debe cumplirse en una Oficina de patentes y no ante cualquier otra autoridad de un país, por ejemplo, la administración fiscal. En virtud del Artículo 1.vii), se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina.

10.02 También conviene señalar que, cuando un solicitante o un titular tiene el propósito de pedir la inscripción de un cambio en la titularidad por uno de los medios previstos en el presente Artículo, ninguna Parte Contratante podrá exigir más de lo previsto en el Artículo 10. Por otra parte, si una persona tiene el propósito de pedir la inscripción de un cambio en la titularidad en una Parte Contratante por medios distintos de los contemplados en el Artículo 10, pero admitidos por esa Parte Contratante, esta última está facultada para exigir que la petición cumpla con todos los requisitos aplicables en virtud de su legislación a tales medios (requisitos que pueden ser más estrictos que los previstos en el Artículo 10).

10.03 Párrafo 1)a). Esta disposición se refiere a la inscripción de un cambio en la titularidad cuando hay un cambio en la persona del solicitante o titular.

10.04 Como en el caso del Artículo 9.1)a), de la redacción de esta disposición se desprende que una Parte Contratante puede denegar una petición presentada mediante comunicación oral.

10.05 Párrafo 1)b). El Reglamento relativo a esta disposición figura en la Regla 11.1) y 2). Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones sobre el Artículo 5.1)b) (véanse las Notas 5.07 y 5.08). Conviene señalar que este Reglamento se aplica sólo a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a los documentos presentados en virtud del párrafo 1)d) a g) o a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 4).

10.06 Párrafo 1)c). Por lo que respecta a la presentación de la petición, cabe remitirse a las explicaciones en relación con el Artículo 5.1)c) (véanse las Notas 5.09 a 5.12). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 4) para la petición de inscripción de un cambio en la titularidad.

10.07 Párrafo 1)d) a g). Estas disposiciones establecen la distinción entre un cambio en la titularidad resultante de un contrato (cesión, etc.), un cambio en la titularidad resultante de una fusión y un cambio en la titularidad que resulte de la aplicación de la ley o de una decisión judicial (herencia, quiebra, etc.).

10.08 El párrafo 1)d) se refiere a cualquier cambio en la titularidad que resulte de un contrato. Cuando el nuevo solicitante o el nuevo titular pida la inscripción del cambio en la

titularidad, cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique el hecho de que el cambio en la titularidad es el resultado de un contrato y que la petición vaya acompañada de un documento que demuestre el cambio en la titularidad. No obstante, cuando la inscripción sea pedida por el propio solicitante o titular, no podrá exigirse tal indicación ni tal documento. En tal caso de transferencia voluntaria, se presume que el solicitante o titular no solicitaría la inscripción de un cambio en la titularidad que no hubiera ocurrido de hecho, ya que ello iría contra sus propios intereses.

10.09 Puntos i) a iii). Estos puntos enumeran tres documentos diferentes que, en su momento, pueden servir como prueba de una transferencia en la titularidad como resultado de un contrato. Cuando una Parte Contratante exige que la petición vaya acompañada de uno de estos documentos, deberá aceptar cualquiera de los tres documentos enumerados. Quedará al criterio de la parte peticionaria elegir uno de ellos para acompañar su petición. No obstante, puesto que esta disposición establece un requisito máximo, una Parte Contratante podría, por ejemplo, con arreglo al apartado ii), admitir la transcripción de un extracto del contrato, en lugar del propio extracto, siempre que sus leyes lo permitieran.

10.10 Puntos i) y ii). Cuando la parte peticionaria elige suministrar una copia del contrato o un extracto del contrato tal como está previsto en estos puntos, una Parte Contratante podrá exigir que la copia o el extracto se certifique, incluso por cualquier representante admitido a ejercer ante la Oficina. Quedará a elección del solicitante la persona (un representante, un notario público u otra autoridad pública competente) que certificará el documento correspondiente.

10.11 Punto iii). Cuando la parte peticionaria elija suministrar un certificado de transferencia tal como está previsto en este punto, una Parte Contratante podrá no exigir que dicho certificado sea objeto de cualquier forma de certificación. Uno de los puntos importantes respecto de un certificado de transferencia es que una Parte Contratante tendría el derecho, aunque no la obligación, de exigir que tal certificado fuera firmado por el solicitante y por el nuevo solicitante o por el titular y el nuevo titular y no podría ir firmado por representantes. El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 5) para un certificado de transferencia.

10.12 El párrafo 1)e) se refiere a cualquier cambio en la titularidad resultante de una fusión, o de la reorganización o división de una persona jurídica. Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique el hecho de que el cambio en la titularidad es el resultado de una fusión, o de la reorganización o división de una persona jurídica y que la petición vaya acompañada de una copia de un documento que demuestre ese hecho y cualquier atribución de derechos involucrada. Este documento debe haber sido emitido por la autoridad competente. Por ejemplo, puede ser un extracto del registro de comercio. No necesita ir firmado por el solicitante y el nuevo solicitante o por el titular y el nuevo titular. La Parte Contratante únicamente podrá exigir el suministro de una copia del documento; no podrá exigir el original del mismo. Por otra parte, puede exigir que la copia se certifique, incluso por cualquier representante admitido a ejercer ante la Oficina, a elección del solicitante.

10.13 Párrafo 1)f). Cuando un cosolicitante o un cotitular transfiera su parte en una solicitud o en una patente, podrá, en virtud de la legislación aplicable, requerir el consentimiento de cualquiera de los otros cosolicitantes o cotitulares para obtener la inscripción del cambio en la titularidad. El Tratado permite que las Partes Contratantes exijan la presentación de un

documento en el que se otorgue dicho consentimiento. Sin embargo, la utilización de la expresión “cualquier Parte Contratante podrá exigir” deja en claro que una Parte Contratante puede, por ejemplo, quedar satisfecha si la petición de inscripción del cambio en la titularidad está firmada por un representante de los cosolicitantes o de los cotitulares si estos últimos lo habían nombrado para representarlos.

10.14 El párrafo 1)g) se refiere a cualquier cambio en la titularidad que no sea el resultado de un contrato, ni de una fusión ni reorganización o división de una persona jurídica. En tal caso, la Parte Contratante podrá exigir que la petición indique las bases reales del cambio en la titularidad y que la petición vaya acompañada de una copia de cualquier documento que se considere adecuado como prueba del cambio. Si bien la Parte Contratante puede no exigir que se presente el original de tal documento, podrá exigir que la copia emane de la autoridad que haya emitido el documento o que ésta esté certificada, incluso por cualquier representante admitido a ejercer ante la Oficina, a elección del solicitante.

10.15 Del Artículo 8.3) se desprende que ninguna Parte Contratante puede exigir que cualquier firma que figure en la petición (párrafo 1)a)) o en cualquier documento que acompañe a la petición (párrafo 1)d) a g)) sea objeto de algún tipo de certificación cuando esa petición o ese documento se presenten en papel.

10.16 Párrafo 1)h). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

10.17 Párrafo 1)i). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.1)f) (véase la Nota 9.08).

10.18 Párrafo 1)j). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.1)g) (véase la Nota 9.09).

10.19 Párrafo 2). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.3) (véase la Nota 5.14). Una Parte Contratante podrá exigir que la prueba documental entregada para apoyar la inscripción de un cambio en la titularidad se traduzca a cualquier idioma aceptado por la Oficina.

10.20 Párrafo 3). La Regla 17 del Reglamento contiene los detalles para la identificación de una solicitud cuyo número de solicitud se desconozca, tal como se menciona en este párrafo.

10.21 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.4) (véase la Nota 9.12).

10.22 Párrafo 5). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 4) respecto de una petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Un ejemplo de un requisito prohibido podría ser condicionar la admisibilidad de una petición a la publicidad del cambio de titularidad en uno o varios periódicos. Puesto que el Tratado no regula los requisitos sustantivos relativos a la validez de un cambio en la titularidad, una Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de condiciones adicionales, por ejemplo, en situaciones relativas a herencias, quiebra o tutela.

10.23 Párrafo 6). El plazo previsto en este párrafo se establece en la Regla 11.3). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.7) (véanse las Notas 5.26 a 5.28).

10.24 Párrafo 7). El plazo previsto en este párrafo se establece en la Regla 11.4).

10.25 Párrafo 8). Este párrafo permitiría a cualquier Parte Contratante y, en particular, a una Parte Contratante cuya legislación aplicable estipule que se debe solicitar una patente en nombre del verdadero inventor, cuando el solicitante o el titular sea el inventor, aplicar disposiciones relativas a la inscripción de un cambio en la persona del solicitante o del titular que sean diferentes de las disposiciones del Artículo 10.1a)7) o que se adicionen a éstas. La manera en que una Parte Contratante podrá excluir la aplicación de este Artículo cuando el solicitante o el titular sea el inventor se regulará en las disposiciones administrativas y finales del Tratado.

Nota sobre el Artículo 11

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

11.01 Párrafo 1)a). Como en el caso del Artículo 9.1)a), de la redacción de esta disposición se desprende también que una Parte Contratante puede denegar una petición presentada mediante comunicación oral. En virtud del Artículo 1.vii), se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina.

11.02 Párrafo 1)b). El Reglamento relativo a este párrafo se establece en la Regla 12.1) y 2). Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.1)b) (véanse las Notas 5.07 y 5.08). Conviene señalar que este Reglamento se aplica sólo a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a los documentos presentados en virtud del párrafo 1)d) o a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 4).

11.03 Párrafo 1)c). En lo que respecta a la presentación de la petición, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.1)c) (véanse las Notas 5.09 a 5.12). El Reglamento contendrá un Formulario internacional tipo para la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía.

11.04 Párrafo 1)d). Las consideraciones que se aplican en virtud de esta disposición son esencialmente las mismas que las que se aplican en el caso de un cambio en la titularidad que resulta de un contrato (véase la Nota 10.8). Por consiguiente, cuando el licenciataria pida la inscripción de un acuerdo de licencia, cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición vaya acompañada de un documento que demuestre la existencia de ese acuerdo de licencia. Sin embargo, cuando sea el licenciante el que pida la inscripción, no se podrá exigir ese documento. Se supone que en el caso de un acuerdo de licencia voluntario, el licenciante no pediría la inscripción de un acuerdo de licencia que de hecho no se hubiese concertado, puesto que ello iría contra sus propios intereses.

11.05 Párrafo 1)e). Cuando un cosolicitante o un colicenciante conceda una licencia sobre su parte en una solicitud o una patente, en virtud de la legislación aplicable, éste podrá necesitar el consentimiento de cualquier otro cosolicitante o cotitular para lograr la inscripción del acuerdo de licencia. El Tratado permite a las Partes Contratantes exigir la presentación de un

documento en el que se dé ese consentimiento. Sin embargo, al utilizar las palabras “cualquier Parte Contratante podrá exigir” queda claro que una Parte Contratante podría estar satisfecha si, por ejemplo, la petición de inscripción del acuerdo de licencia la firmase un representante de los cosolicitantes o cotitulares si éstos últimos lo hubiesen nombrado para que los representara.

11.06 Párrafo 1)f). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

11.07 Párrafo 1)g) y h). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.1)f) y g), respectivamente (véanse las Notas 9.08 y 9.09).

11.08 Párrafos 2) a 5). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 10.2) a 5) (véanse las Notas 10.19 a 10.22).

11.09 Párrafo 6). El plazo previsto en este párrafo se establece en la Regla 12.3). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.7) (véanse las Notas 5.26 a 5.28).

11.10 Párrafo 7). El plazo previsto en este párrafo se establece en la Regla 12.4).

11.11 Párrafo 8). Este párrafo prevé la inscripción de una garantía, como por ejemplo un interés sobre una patente o una solicitud, adquirido mediante contrato para garantizar un pago o el cumplimiento de una obligación o para resarcir de pérdidas o responsabilidades, por ejemplo, cuando los derechos sobre una solicitud o una patente se han pignorado como garantía de un préstamo. Sin embargo, ninguna Parte Contratante estaría obligada a establecer la inscripción de garantías, y cualquier Parte Contratante que permitiera esa inscripción tendría libertad para decidir qué garantías podrían inscribirse.

Nota sobre el Artículo 12

(Petición de corrección de un error)

12.01 El Artículo 12 regula los requisitos y procedimientos formales relativos a la petición de corrección de un error. Sin embargo, no regula los requisitos sustantivos que una Parte Contratante puede aplicar al determinar la admisibilidad de una corrección; por ejemplo, una Parte Contratante puede exigir que la corrección sea evidente en el sentido de que se vea inmediatamente que no se habría dado a entender nada que fuese distinto a lo que se ofrece como corrección. Tampoco regula las correcciones de errores en la solicitud que no sean objeto de una petición de corrección, en particular, la corrección de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos mediante una enmienda por voluntad del solicitante previa recepción del informe de búsqueda o una enmienda durante el examen sustantivo.

12.02 Párrafo 1)a). Un “error que se refleja en el registro de la Oficina y/o en cualquiera de sus publicaciones” puede ser un error en los datos bibliográficos o en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos de la solicitud o patente en cuestión. De la expresión “que se pueda corregir en virtud de la legislación aplicable” se desprende que el Tratado no regula la cuestión de qué errores pueden corregirse.

12.03 En cuanto a la expresión “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.20).

12.04 Como en el caso del Artículo 9.1)a), del texto de esta disposición se desprende también que una Parte Contratante puede denegar una petición realizada mediante comunicación oral.

12.05 Párrafo 1)b). El Reglamento relativo a este párrafo figura en la Regla 13.1) y 2). Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.1)b) (véanse las Notas 5.07 y 5.08). Conviene señalar que este Reglamento se aplica sólo a la petición *per se* y, en consecuencia, no se aplica a los documentos presentados en virtud del párrafo 1)h) e i) o a las pruebas presentadas en virtud del párrafo 3).

12.06 Párrafo 1)c). En lo que respecta a la presentación de la petición, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.1)c) (véanse las Notas 5.09 a 5.12). El Reglamento contiene un Formulario internacional tipo (Formulario N° 6) para la petición de corrección de un error.

12.07 Párrafo 1)d). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.1)d) (véanse las Notas 9.05 y 9.06).

12.08 Párrafo 1)e). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.3) (véase la Nota 5.14).

12.09 Párrafo 1)f). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.1)f) (véase la Nota 9.08).

12.10 Párrafo 1)g). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.1)g) (véase la Nota 9.09).

12.11 Párrafo 1)h). Esta disposición permite a una Parte Contratante exigir que la petición para la corrección de un error vaya acompañada de una página de sustitución. En el caso en el que la petición se aplique a más de una solicitud y/o patente, podrá utilizarse una petición única; sin embargo, una Oficina podrá exigir que se suministre una página de sustitución separada para cada solicitud o patente, con el fin de facilitar el trabajo de la Oficina.

12.12 Párrafo 1)i). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante denegar una petición de corrección de un error cuando la parte peticionaria no estuviera en condiciones de presentar una declaración indicando que dicho error fue cometido de buena fe, por ejemplo, cuando el error fue cometido con intenciones delusorias. Correspondería a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye buena fe.

12.13 Párrafo 1)j). Esta disposición permitiría a una Parte Contratante denegar una petición de corrección de un error cuando la petición se formulase con retraso indebido después del descubrimiento del error. Correspondería a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye retraso indebido; por ejemplo, podría considerar que hay retraso indebido cuando la petición no se realiza con diligencia.

12.14 Párrafo 2). La Regla 17 del Reglamento contiene los detalles sobre la forma de identificar una solicitud cuyo número de solicitud se desconoce, tal como se indica en este párrafo.

12.15 Párrafo 3). Este punto permitiría a una Parte Contratante exigir pruebas, en el caso de cualquier petición de corrección en la que, pese a la declaración mencionada en el párrafo 1)i), existieran dudas sobre si el error se cometió de buena fe, o cuando hubiera dudas sobre si la petición se formuló sin retraso después del descubrimiento del error, de conformidad con el párrafo 1)j) (véanse también las Notas 12.12 y 12.13). Cabe remitirse también a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.4) (véase la Nota 9.12).

12.16 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 9.5) (véase la Nota 9.13). En cuanto a la limitación a requisitos formales, cabe remitirse asimismo a la explicación de la Nota 12.01.

12.17 Párrafo 5). En el caso de errores atribuibles a una Oficina, ésta podrá adoptar un procedimiento diferente como el de efectuar una corrección *ex officio* o, cuando el solicitante o titular, o su representante, encuentre el error, una corrección como consecuencia de una petición formulada en una carta. En todo caso, la Oficina no podrá supeditar la corrección de tal error al pago de una tasa.

12.18 Párrafo 6). El plazo previsto en esta disposición se establece en la Regla 13.3). Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.7) (véanse las Notas 5.26 a 5.28).

12.19 Párrafo 7). El plazo previsto en esta disposición se establece en la Regla 13.4).

12.20 Párrafo 8). Este párrafo permitiría a una Parte Contratante, en particular a una Parte Contratante cuya legislación aplicable prevea que se debe solicitar una patente en nombre del verdadero inventor, aplicar, cuando el solicitante o el titular sea un inventor, disposiciones respecto de correcciones en relación con el inventor que sean diferentes de las disposiciones del Artículo 12.1) a 7) o que se adicionen a éstas. Las disposiciones administrativas y finales del Tratado regirán la manera en que una Parte Contratante podrá excluir la aplicación de este Artículo cuando el solicitante o titular sea el inventor.

Nota sobre el Artículo 13

(Prórroga de un plazo fijado por la Oficina)

13.01 Este Artículo 13 establece el mínimo de derechos que una Parte Contratante debe conceder a un solicitante u otra persona que presente la solicitud o esté facultada para continuar la tramitación, o un titular que pida la prórroga de un plazo fijado por la Oficina para entablar una acción ante la Oficina antes de que expire ese plazo. Sin embargo, cualquier Parte Contratante tendría libertad para ser más generosa en la concesión de tal prórroga.

13.02 Párrafo 1)a). Esta disposición regula únicamente las peticiones de plazos fijados por la Oficina para entablar una acción ante la Oficina. Por consiguiente, no se aplica a los plazos fijados por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales. Tampoco se aplica a los plazos fijados para entablar acciones que no sean ante la

Oficina, por ejemplo, acciones ante un tribunal (véase también la Nota 13.03). Cualquier Parte Contratante tendría libertad para prescribir los mismos requisitos o requisitos similares, o para no prever la prórroga de plazos no regulados por este párrafo, por ejemplo, las peticiones de prórroga de plazos fijados por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales.

13.03 La expresión “acción ante la Oficina” abarca, por ejemplo, el ulterior cumplimiento, en virtud del Artículo 4.3), de todos los requisitos mencionados en el Artículo 4.1) para la concesión de una fecha de presentación de la solicitud, y el ulterior cumplimiento, en virtud del Artículo 5.7), de todos los requisitos mencionados en los Artículos 5.1) a 4) y, en su caso, 6), pero no se limita a las acciones relativas a los requisitos impuestos por el Tratado. Sin embargo, la expresión no abarca las acciones que no estén directamente relacionadas con los procedimientos ante la Oficina respecto de una solicitud o patente determinada, por ejemplo, el pago de una factura por los servicios de información al público proporcionados por la Oficina.

13.04 Esta disposición tampoco regula la prórroga de un plazo a petición de una parte que no sea un solicitante o un titular, por ejemplo, a petición de un “nuevo solicitante” o “nuevo titular” en los procedimientos en virtud del Artículo 10, de un licenciatario en los procedimientos en virtud del Artículo 11, o de una tercera parte en cualquier procedimiento. Sin embargo, la Parte Contratante tendría libertad para prever la prórroga de plazos a petición de esas otras partes interesadas, o de una tercera parte, aunque no estaría obligada a hacerlo.

13.05 Esta disposición se limita también al caso en que la petición de prórroga de un plazo se realiza antes de que expire ese plazo. Una vez expirado ese el plazo, se dispondría de una compensación en forma de “continuación de la tramitación” o restauración de derechos en virtud del Artículo 14.1) ó 2), respectivamente. Esta disposición tampoco se aplica a la entrega diferida de reivindicaciones de prioridad o a la restauración de un derecho de prioridad que se regulan por el Artículo 15.

13.06 La comunicación a que se refiere esta disposición, de conformidad con la definición del Artículo 1, punto v), podrá transmitirse o presentarse por cualquier medio permitido por la Oficina. En consecuencia, una Parte Contratante tendría libertad para permitir peticiones verbales de prórroga de plazos, pero no estaría obligada a ello.

13.07 En cuanto a la expresión “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.20).

13.08 La duración mínima de una prórroga en virtud de esta disposición, con sujeción a cualquier plazo máximo establecido por la ley para la fijación del plazo por la Oficina, se establece en la Regla 14.

13.09 Párrafo 1)b). En virtud de esta disposición, ninguna Parte Contratante estaría obligada a conceder más de una prórroga de un plazo en virtud del apartado a), aunque se le permitiría hacerlo. Cualquier Parte Contratante que efectivamente hubiese concedido más de una prórroga con arreglo al apartado a), tendría permiso para conceder una prórroga más corta y/o aplicar requisitos adicionales o diferentes de los previstos en ese apartado.

13.10 Párrafo 2). Puesto que la petición de prórroga del plazo en virtud del párrafo 1)a) debe hacerse antes de que expire ese plazo, esta disposición no se aplica cuando no se ha cumplido con el plazo, aunque ese incumplimiento sea la causa del incumplimiento de la Oficina o sea no intencional.

13.11 Párrafo 3). Aun cuando la denegación se debiera al impago o al pago insuficiente de las tasas, se concedería a la parte peticionaria la posibilidad de formular observaciones sobre la prevista denegación de una petición en virtud del párrafo 1)a), por ejemplo, para aclarar que la tasa se ha pagado efectivamente.

13.12 Este párrafo no regula la forma de las observaciones que una parte peticionaria tiene la oportunidad de formular (véase la Nota 6.05). Del mismo modo, cuando la parte peticionaria tenga un representante, la oportunidad de formular observaciones se notificará habitualmente al representante y no a esa parte peticionaria, a menos que se pida a la Oficina que obre de otra forma (véase también la Nota 7.01).

Nota sobre el Artículo 14

(Continuación de la tramitación; restauración de derechos)

14.01 Párrafo 1)a). Esta disposición se ha introducido como consecuencia de la aprobación, en la cuarta sesión del Comité de Expertos, de una propuesta de que, en general, se permita la “continuación de la tramitación” sobre la simple base de una petición y del pago de una tasa.

14.02 Con arreglo a esta disposición, la continuación de la tramitación se limita a los casos en que se ha de denegar o se ha denegado una solicitud o ésta se considera retirada o abandonada como consecuencia del incumplimiento de un plazo fijado por la Oficina para una acción ante la Oficina. Véase la Nota 13.03, donde figura una explicación de la expresión “acción ante la Oficina”. Por consiguiente, esta disposición no se aplica cuando el plazo con el que no se ha cumplido ha sido establecido por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevé la concesión de patentes regionales. Tampoco se aplica cuando el incumplimiento del plazo no resulta directamente de la pérdida de la solicitud. Por ejemplo, no se aplica al período para formular una reivindicación de prioridad, que se rige por el Artículo 15. Tampoco se aplica en el caso de una patente concedida, en cuyo caso se prevé una compensación mediante la restauración de derechos en virtud del párrafo 2), o cuando haya expirado cualquier plazo máximo establecido por la legislación para la fijación del plazo por la Oficina. Esta disposición, en contraste con el párrafo 2), se aplica independientemente de que el incumplimiento del plazo haya ocurrido a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o haya sido no intencional.

14.03 Este párrafo se limita a las peticiones formuladas en una comunicación firmada por el solicitante, o su representante, aunque toda Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto, si así lo desea, en particular prescindiendo del requisito de una firma y/o admitiendo una petición de un “nuevo solicitante” (véase también la Nota 13.04).

14.04 Como en el caso del Artículo 9.1)a), se desprende también de la redacción de esta disposición que una Parte Contratante puede denegar una petición con arreglo a este párrafo, hecha por comunicación oral.

14.05 Cuando se concede la petición en virtud de esta disposición, la denegación, retiro o abandono de la solicitud no debe proseguirse (si no ha tenido lugar) o debe retractarse (si ha tenido lugar). Seguidamente, se reanuda la continuación de la tramitación de la solicitud por la Oficina como si se hubiera cumplido con el plazo en cuestión.

14.06 Por lo que se refiere a la expresión “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.20).

14.07 El plazo para formular una petición en virtud de esta disposición se establece en la Regla 15.1).

14.08 Párrafo 1)b). Esta disposición permitiría, aunque no obligaría, a una Parte Contratante excluir la continuación de la tramitación en virtud del apartado a) en caso de plazos específicos fijados por la Oficina. Sin embargo, cuando el incumplimiento de dicho plazo excluido ocurriese a pesar de haber concedido toda la debida atención exigida por las circunstancias, o si fuese involuntario, según sea el caso (véase la Nota 14.13), el solicitante podrá tener derecho a pedir la restauración de derechos en virtud del párrafo 2).

14.09 Párrafo 2)a). Esta disposición se limita a la restauración de derechos respecto de una solicitud o patente que ha sido denegada, revocada, invalidada o considerada retirada, abandonada, caducada o terminada como consecuencia del incumplimiento de un plazo. Sin embargo, las Partes Contratantes tendrán libertad para prever la restauración también en otros casos, por ejemplo, respecto de peticiones hechas a la Oficina, como se estipula en el Artículo 122 del Convenio sobre la Patente Europea. Como en el caso del Artículo 6.1), esta disposición tiene también por objeto incluir las sanciones que tienen un efecto equivalente a la revocación o invalidación, tales como el no ejercicio de los derechos (véase la Nota 6.03). No se aplica al derecho a pedir la adición de una reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 15.1), puesto que el incumplimiento del plazo en virtud de la Regla 16.1) para dicha adición tendría la consecuencia directa de hacer que la solicitud sea denegada o considerada abandonada, caducada o terminada por incumplimiento con ese plazo. Por la misma razón, no se aplica a una petición de restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 15.2)a) por incumplimiento con el período de dos meses previsto para formular una petición prescrita en ese Artículo cuando la solicitud posterior tiene una fecha de presentación que es posterior a la fecha en que expiró el período de prioridad, o en virtud del Artículo 15.3) por incumplimiento con el plazo previsto para formular una petición en virtud de ese Artículo o por exigir una copia de la solicitud anterior dentro del plazo previsto en la Regla 16.2). Además, el Artículo 15.2)a) prevé expresamente que el plazo en virtud del Artículo 15.2)a) no puede ser prorrogado.

14.10 El párrafo 2)a) se limita a las peticiones de restauración efectuadas en una comunicación firmada por el solicitante u otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación, o el titular o su representante, aunque cualquier Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto si así lo desea (Nota 14.03). En cuanto a la expresión “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.20).

14.11 Como en el caso del párrafo 1)a), se desprende también de la redacción del párrafo 2)a) que una Parte Contratante podrá denegar una petición de restauración efectuada por comunicación oral.

14.12 Contrariamente al Artículo 13.1) y al párrafo 1)a), el párrafo 2)a) se aplica tanto a los plazos fijados por la Oficina como a los plazos o períodos para la acción establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado que prevea la concesión de patentes regionales. Los plazos respecto de los cuales una Parte Contratante no esté obligada a prever la restauración de derechos, pero que pese a todo se le permita hacerlo, figuran en las excepciones del párrafo 2)b) (véanse las Notas 14.16 a 14.21).

14.13 Asimismo, contrariamente al Artículo 13.1) y al párrafo 1)a), el párrafo 2)a) se aplica únicamente cuando el incumplimiento con el plazo haya ocurrido a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias, o haya sido, a opción de la Parte Contratante, no intencional; por ejemplo, en cualquiera de los casos, cuando haya habido un retraso excesivo, una pérdida en el correo o una interrupción en el servicio de correos, como se estipula en la Regla 82 del PCT.

14.14 Para que la Oficina pueda determinar si el incumplimiento con el primer plazo ocurrió a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias o si fue no intencional, según sea el caso, en la petición de restauración se deben dar las razones que la fundamenten. Se podrá también exigir de la parte peticionaria que presente una declaración o una prueba dentro de un plazo fijado por la Oficina.

14.15 El plazo previsto en el párrafo 2)a) para formular una petición de prórroga de un plazo para la restauración de derechos se establece en la Regla 15.2). En éste se tiene en cuenta el hecho de que las Partes Contratantes pueden optar entre permitir la restauración cuando el incumplimiento con el plazo en cuestión ocurra a pesar toda la debida atención exigida por las circunstancias y permitir la restauración cuando dicho incumplimiento haya sido no intencional (véase la Nota 15.02). Todos los requisitos respecto de los cuales se aplicaba el primer plazo deben a su vez cumplirse dentro de ese segundo plazo.

14.16 Párrafo 2)b). Una Parte Contratante no estaría obligada a prever la restauración de los derechos en virtud del párrafo 2)a) en caso de incumplimiento con el plazo mencionado en el párrafo 2)b).

14.17 Punto i). Este punto tiene como fin disipar cualquier duda.

14.18 Punto ii). El Artículo 5*bis*1) del Convenio de París estipula lo siguiente:

“1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.”

14.19 Punto iii). La finalidad de este punto es impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, una doble compensación respecto del procedimiento en cuestión.

14.20 Punto iv). Este punto, que se relaciona con la presentación de una solicitud de búsqueda o de examen, podría exigirse para evitar el retraso indebido en la tramitación de una solicitud.

14.21 Punto v). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

14.22 Párrafo 3). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

14.23 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 13.3) (véanse las Notas 13.11 y 13.12).

14.24 Párrafo 5). Este párrafo estipularía que una tercera parte que, de buena fe, utilizara o se preparara efectiva y seriamente a utilizar la invención durante el período comprendido entre la expiración del plazo y la fecha en que estuviese permitida la continuación de la tramitación o en que se efectuase la restauración de derechos, no podría ser demandada por infracción a causa de esa utilización durante dicho período. Además, esa tercera parte tendría derecho a utilizar la invención después de ese período previo pago de una indemnización razonable en virtud del apartado b).

Nota sobre el Artículo 15

(Adición y restauración de la reivindicación de prioridad)

15.01 Este Artículo es una versión adaptada del Artículo 7 de la propuesta básica de 1991 (documento PLT/DC/3).

15.02 Conviene señalar que, a diferencia del Artículo 14, el Artículo 15 no contiene disposiciones sobre los derechos de terceros. Una disposición de esa índole parecería superflua por dos razones. En primer lugar, dada la naturaleza de los plazos previstos en el Artículo 15, es poco probable que la solicitud o la patente concedida se publique sin la reivindicación de prioridad, o al menos antes de que se haya presentado la petición de reivindicación tardía de la prioridad. En segundo lugar, no habría un período en que se perdiera la protección provisional derivada de la solicitud publicada o la protección real derivada de la patente concedida, y no sería razonable para un tercero emprender la explotación de la invención basándose en el supuesto de que, en ausencia de una reivindicación de prioridad, no se concedería una patente, la patente concedida se invalidaría o la protección otorgada por la patente concedida sería más limitada que la reivindicada en la solicitud publicada.

15.03 Párrafo 1)a). Esta disposición trata de la situación de una solicitud que hubiese podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, pero que en el momento de la presentación no contuviese dicha reivindicación de prioridad. En dicho párrafo se permite efectuar una reivindicación de prioridad después de la solicitud. Como en el caso de la Regla 26bis.1) del PCT que entrará en vigor el 1 de julio de 1998, esto es aceptable, ya que el Convenio de París no requiere que figure en la solicitud posterior la reivindicación de prioridad (“la declaración” que contenga la reivindicación de prioridad, según la terminología del Artículo 4D.1) de dicho Convenio). El plazo previsto en el párrafo 1)a) se establece en la Regla 16.

15.04 Por lo que se refiere a la expresión “otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación”, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.20).

15.05 Párrafo 1)b). Esta disposición figura entre corchetes en espera de su ulterior consideración por el Comité de Expertos en cuanto a si se debería permitir a una Parte Contratante limitar el derecho del solicitante a efectuar una entrega diferida de la reivindicación de prioridad en virtud del párrafo a) a aquellas situaciones en las que el retraso en la entrega de la reivindicación de prioridad fuese no intencional. Para una explicación del término “no intencional”, véase la Nota 14.13.

15.06 Párrafo 2)a). Esta disposición prevé la restauración del derecho de prioridad cuando se presenta una solicitud posterior ulteriormente, pero dentro de los dos meses a partir de la fecha de expiración del período de prioridad. Sin embargo, el período de prioridad, a saber, el período de 12 meses en virtud del Artículo 4C.1) del Convenio de París, no se prorrogaría. Asimismo, habida cuenta de las disposiciones del Artículo 4, no sería posible tratar la solicitud posterior como si se hubiera recibido antes de que expirase el período de prioridad no prorrogado. Puesto que la solicitud no habrá sido publicada, no es necesario prever el reconocimiento de derechos de terceras partes en caso de restauración.

15.07 En cuanto a la frase “a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias” y al requisito de presentar una declaración o cualquier otra prueba, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 14.2)a) (véanse las Notas 14.13 y 14.14).

15.08 Este párrafo está limitado a las peticiones hechas en una comunicación firmada por el solicitante o su representante, aunque cualquier Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto, si así lo desea (véase la Nota 14.03).

15.09 Como en el caso del Artículo 14.1)a) y 2)a), se desprende también de la redacción de este párrafo que una Parte Contratante puede denegar una petición efectuada por comunicación oral.

15.10 Cabe señalar que, de ser adoptados, esta disposición y el párrafo 1 no se excluirían mutuamente. Cualquier solicitante podría invocar ambas disposiciones, como lo indican las palabras “reivindique o pudiera haber reivindicado” al comienzo de esta disposición.

15.11 Párrafo 2)b). Esta disposición prohibiría a una Parte Contratante prorrogar el período de dos meses previsto para la presentación de la solicitud posterior y para efectuar la petición de restauración del derecho de prioridad mencionado en el apartado a). Análogamente, podría no haber disposiciones relativas a la prórroga del período para efectuar esa petición hasta que se haya concluido cualquier preparativo técnico para la publicación de la solicitud posterior.

15.12 Párrafo 3). Este párrafo proporcionaría un recurso para el solicitante cuando su derecho de prioridad se perdiese debido a que la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior no proporcionó una copia de esa solicitud a tiempo para que el solicitante u otra persona que presente la solicitud o que esté facultada para continuar la tramitación cumpla con el plazo mencionado en el Artículo 5.5)a), pese a haberse cursado una petición oportuna respecto de esa copia. Puesto que ese plazo sería normalmente establecido por la legislación nacional o en virtud de un tratado regional y no por la Oficina, un recurso a este respecto no

estaría normalmente disponible mediante la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 14.1). Tampoco dispondría de ningún recurso mediante la restauración de derechos en virtud del Artículo 14.2) (véase la Nota 14.09).

15.13 Cabe señalar que, en este párrafo, no se exige la entrega del documento de prioridad en un plazo determinado y ni siquiera la propia entrega del documento como condición para la restauración del derecho de prioridad. En consecuencia, dicha restauración sería posible cuando hubiese mucho retraso en la entrega de la copia solicitada o incluso cuando la Oficina interesada no estuviese en condiciones de entregar esa copia.

15.14 Este párrafo se limita a las peticiones efectuadas en una comunicación firmada por el solicitante u otra persona que presente la solicitud o esté facultada para continuar la tramitación, o su representante, aunque cualquier Parte Contratante podrá ser más liberal a este respecto, si así lo desea (véase la Nota 14.03).

15.15 Como en el caso del Artículo 14.1) y 2) y del párrafo 2), se podrá exigir de la parte peticionaria que presente una declaración o cualquier otra prueba en apoyo de la petición. Además, como en el caso de esas disposiciones, se desprende también de la redacción de este párrafo que una Parte Contratante podrá denegar una petición efectuada mediante una comunicación oral.

15.16 El plazo para cursar una petición en virtud de este párrafo se establece en la Regla 16.2) (véase también la Nota R16.02). Este plazo proporcionaría una certeza legal para el solicitante en el sentido en que, si pide una copia de la solicitud anterior dentro del plazo prescrito, se le daría la oportunidad de restaurar su derecho de prioridad en caso de que la Oficina interesada no proporcione esa copia a tiempo para cumplir con el plazo mencionado en el Artículo 5)5a).

15.17 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 13.3) (véanse las Notas 13.11 y 13.12).

15.18 Párrafo 5). Este párrafo parece explicarse por sí mismo.

Nota sobre el Artículo 16 (Reglamento)

16.01 En el presente documento figuran a continuación las notas relativas al proyecto de Reglamento.

16.02 En cuanto a los Formularios internacionales tipo mencionados en el párrafo 1)b), véase el párrafo 2 de la Introducción al presente documento.

II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

Nota sobre la Regla 1 (Expresiones abreviadas)

R1.01 Regla 1. Esta Regla parece explicarse por sí misma.

Nota sobre la Regla 2 (Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 4)

R2.01 Párrafo 1). Los plazos establecidos en esta disposición parecen explicarse por sí mismos. Asimismo, cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con el Artículo 4.3)a) y b) (véanse las Notas 4.21 y 4.20).

R2.02 Párrafo 2). Para la identificación de la solicitud anterior, se exigen indicaciones de la Oficina en la que se presentó la solicitud en virtud del punto i) de la presente disposición y de la fecha de presentación y del número de la solicitud anterior en virtud del punto ii).

R2.03 El requisito de que, en la referencia, se indique el título de la solicitud anterior ha sido incluido a petición de una delegación que, en la cuarta sesión del Comité de Expertos, propuso que se exigiera la indicación de ese título a fin de poder efectuar una verificación en materia de seguridad nacional.

R2.04 El requisito de que, en la referencia, se indique el idioma de la solicitud anterior permitiría a la Oficina determinar si es preciso exigir una traducción de esa solicitud anterior sin tener que esperar a que se proporcione una copia de la solicitud anterior en virtud del Artículo 4.4)a), punto i) o ii).

R2.05 Párrafo 3). Como se ha explicado con referencia al Artículo 4.4)a), puntos i) y ii), el plazo en virtud del Artículo 4.4)a), punto i) es más corto que cualquiera de los plazos aplicables en virtud del punto ii) (véase la Nota 4.26). El plazo de cuatro meses para presentar una copia certificada de la solicitud anterior en virtud del apartado b), aplicable cuando no se reivindica la prioridad de esa solicitud anterior, corresponde generalmente al período de cuatro meses comprendido entre el vencimiento del período de prioridad y el vencimiento del plazo de 16 meses en virtud de la Regla 5.1)a) exigido para proporcionar una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica en virtud del Artículo 5.5)a).

Nota sobre la Regla 3 (Presentación de solicitudes en virtud del Artículo 5.1)b))

R3.01 Párrafo 1). Este párrafo sería necesario para exigir a todas las Oficinas que acepten solicitudes en papel, independientemente de que se mantenga o no toda la segunda frase del Artículo 5)1)b). Véase la Nota 5.08, donde figura una explicación de la expresión “en papel”.

R3.02 Párrafo 2)a). Esta disposición obligaría a cualquier Parte Contratante que acepte la presentación electrónica de las solicitudes internacionales en el marco del PCT a aceptar

también la presentación electrónica de las solicitudes nacionales y a aplicar los mismos requisitos. La Regla 89*bis* del PCT prevé la presentación, tramitación y transmisión de las solicitudes internacionales y de otros documentos en formato electrónico. Una Parte Contratante que no acepte la presentación electrónica de las solicitudes internacionales no estaría obligada a aceptar la presentación electrónica de las solicitudes nacionales, pero tendría libertad para hacerlo y, si lo hiciera, para aplicar sus propios requisitos. El efecto del vínculo con el PCT es que la expresión “presentación de solicitudes en formato electrónico” tendría el mismo sentido en este Tratado que en el PCT. Por ejemplo, esta disposición se aplica cuando las solicitudes se presentan directamente a partir del ordenador de un solicitante al servidor I/O de la Oficina utilizando la transmisión electrónica, por ejemplo, el telefacsimile (véase la Nota R3.05).

R3.03 La limitación de los requisitos a un idioma determinado parecería necesaria, ya que el PCT puede establecer requisitos diferentes para la presentación electrónica de solicitudes en idiomas diferentes. Así pues, los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que utilice el alfabeto latino, por ejemplo el inglés, pueden ser diferentes de los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que no utilice un alfabeto, por ejemplo el chino.

R3.04 Párrafo 2.b) y c). Aunque estas disposiciones se han redactado partiendo del supuesto de que, antes de que se adopte el presente Tratado, existirán requisitos aplicables en virtud del PCT respecto de la presentación electrónica de solicitudes internacionales, seguirían siendo aplicables aun cuando ése no fuera el caso.

R3.05 Párrafo 3). La finalidad de esta disposición es aclarar que el párrafo 2) trata de la presentación de solicitudes en formato electrónico que es distinta de la presentación de solicitudes mediante una comunicación que resulta en la presentación de solicitudes en papel prescrita en el presente párrafo. Aparte de la transmisión por telégrafo, por teleimpresora y por telefacsimile, mencionados en el texto de la Regla propiamente dicha, también se abarcaría el envío de un telefacsimile desde un ordenador. Si bien se utilizarían los medios electrónicos en forma invariable para transmitir documentos, en virtud de este párrafo, lo que sería legalmente determinante sería el material impreso en papel en el punto de destino previsto. Esta disposición es compatible con la Regla 92.4)a) del PCT, en su forma enmendada, con efecto a partir del 1 de julio de 1998.

R3.06 Párrafo 4). Cuando una Parte Contratante permita la presentación de solicitudes en formato electrónico en su Oficina, podrá disponer que la solicitud en papel puede copiarse a un formato electrónico y que dicha copia también deberá ser suministrada a la Oficina por el solicitante. Esto permitiría a la Oficina aprovechar al máximo las ventajas de la presentación electrónica. Una copia en formato electrónico puede ser realizada no solamente por el propio solicitante, sino también por la Oficina para el solicitante, con o sin recargo. Esta disposición es compatible con la Regla 89*ter*.1 del PCT que entrará en vigor el 1 de julio de 1998.

R3.07 Párrafo 5). Esta disposición es compatible con la Regla 89*bis*.2 del PCT que entrará en vigor el 1 de julio de 1998.

Nota sobre la Regla 4

(Pruebas en virtud de los Artículos 5.6), 7.6), 8.4)a), 9.4), 10.4), 11.4), y 12.3))

R4.01 Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con los Artículos 5.6), 7.6), 8.4)a), 9.4), 10.4), 11.4) y 12.3) (Notas 5.25, 7.20, 8.08, 9.12, 10.21, 11.08 y 12.15, respectivamente).

Nota sobre la Regla 5

(Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 5)

R5.01 Párrafo 1)a). Cabe remitirse a la explicación dada en relación con el Artículo 5.5)a) (véase la Nota 5.18).

R5.02 Párrafo 1)b). El plazo previsto en esta disposición refleja el hecho de que el Artículo 5.5)b) exige al solicitante que presente una traducción de la solicitud anterior sólo previa invitación de la Oficina.

R5.03 Párrafo 2)a). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R5.04 Párrafo 2)b). El plazo para presentar una traducción en virtud de esta disposición se calcula a partir de la fecha de recepción del documento que se ha de traducir, con objeto de evitar retrasos injustificados en la recepción de esa traducción por la Oficina.

R5.05 Párrafo 2)c) y d). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

R5.06 Párrafo 3)a) y b). Este párrafo parece explicarse por sí mismo.

Nota sobre la Regla 6

(Recepción de comunicaciones)

R6.01 Se reconoce que, de no existir esta disposición, el resultado sería el mismo. Así pues, la finalidad de esta disposición es destacar la flexibilidad que mantiene cada una de las Partes Contratantes respecto de los métodos permisibles de transmisión de comunicaciones. A la vista de las innovaciones modernas, se ha dado el mismo trato a los servicios postales y a otros servicios de entrega. Asimismo, cabe remitirse a las notas relativas al Artículo 4.1)a) (véase, en particular, la Nota 4.05). Como alternativa, la Regla podría convertirse en una declaración concertada aprobada por la Conferencia Diplomática.

Nota sobre la Regla 7

(Detalles relativos a los nombres y las direcciones)

R7.01 Esta regla se pone entre corchetes para su examen por el Comité de Expertos en cuanto a si debe o no ser incluida. En el caso de las solicitudes, si se omitiese esta regla, ninguna parte podría, en virtud de Artículo 5.1)a), exigir el cumplimiento de cualquier requisito relativo al nombre o a la dirección que sea diferente de cualquier requisito en virtud del PCT o adicional al mismo. En el caso de otras acciones ante la Oficina, por ejemplo, peticiones en

virtud de los Artículos 9 a 12, se podría esperar que, por razones de compatibilidad y conveniencia administrativa, se aplicarían los mismos requisitos en cuanto al nombre y la dirección que en el caso de las solicitudes.

R7.02 Párrafo 1)a). Las palabras “cualquier Parte Contratante podrá exigir”, que aparecen en la frase de introducción, aclaran en este caso, así como en otras disposiciones de esta Regla (véase, en particular, el párrafo 2)a) a c)), que cualquier Parte Contratante tiene derecho a exigir, menos indicaciones o elementos que los mencionados (y permitidos) por dichas disposiciones. Por ejemplo, una Parte Contratante tiene derecho a exigir, en virtud del punto i) que el apellido preceda al nombre, pero no está obligada a imponer ese requisito.

R7.03 Párrafo 1)b). A fin de facilitar el procedimiento administrativo ante la Oficina, es necesario que la empresa o la asociación indique su nombre únicamente en la forma en que ese nombre se utilice habitualmente.

R7.04 Párrafo 2)a). Si bien una Parte Contratante podría exigir a los dos o más representantes que proporcionen una dirección única como domicilio legal, no estaría obligada a hacerlo, por ejemplo, cuando los representantes representasen a diferentes partes en una acción conjunta.

R7.05 Párrafo 2)b). Esta disposición no tiene por objeto reglamentar la cuestión de quién tiene derecho a que se le conceda la patente. En consecuencia, por lo que se refiere a los solicitantes, sólo se aplica cuando la legislación de una Parte Contratante permite que sean varios los solicitantes que presenten solicitudes.

R7.06 Párrafo 2)c). Con frecuencia, los solicitantes que residen fuera del país en cuestión desconocen cuáles son las “exigencias habituales para la rápida distribución postal”. Por consiguiente, se recomienda que se indiquen esas exigencias en todo “Formulario internacional individualizado” (véase la Nota 5.11).

R7.07 Párrafo 2)d). Una Parte Contratante no podrá exigir la indicación de un número de teléfono y de un número de telefacsímil o una dirección de correo electrónico. No obstante, se recomienda dar esas indicaciones de manera que la Oficina pueda establecer contacto utilizando el medio de comunicación más eficaz y más rápido. Los Formularios internacionales tipo contienen espacios en los que se pueden proporcionar esas indicaciones en forma voluntaria.

R7.08 Párrafo 2)e), f) y g). Estas disposiciones parecen explicarse por sí mismas.

R7.09 Párrafo 3). Si bien no se puede exigir la traducción de un nombre o dirección (incluso podría ser imposible), una Parte Contratante podrá exigir, en virtud del punto i), la transliteración del nombre y la dirección en la grafía (por ejemplo, alfabeto latino o cirílico, etc.) utilizada por la Oficina. Otra solución sería que una Parte Contratante pueda exigir, en virtud del punto ii), que el nombre y la dirección se proporcionen en la grafía original.

Nota sobre la Regla 8

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

R8.01 Párrafo 1). Según esta disposición, todas las Oficinas estarían obligadas a aceptar poderes en papel. Como en el caso de las solicitudes en virtud del Artículo 5.1)b), una Parte Contratante podría exigir que los poderes estuvieran mecanografiados o impresos. Además, no estaría obligada a aceptar poderes manuscritos, aunque se le permitiría hacerlo (véanse las Notas 5.08 y R3.01).

R8.02 Párrafo 2). Esta disposición se ha redactado partiendo del supuesto de que, antes de que se adopte el presente Tratado, existirán requisitos aplicables en virtud del PCT respecto de la presentación electrónica de poderes. En cuanto a la limitación de los requisitos a un idioma determinado, cabe remitirse a la explicación dada en relación con la Regla 3.2) (véase la Nota R3.03).

R8.03 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones dadas en relación con la Regla 5.2)a) y b) (véanse las Notas R5.03 y R5.04).

R8.04 Párrafo 4). Esta disposición parece explicarse por sí misma.

Nota sobre la Regla 9

(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8)

R9.01 Párrafo 1). Este párrafo indica que las comunicaciones deben ir firmadas en nombre de las personas jurídicas, más que por ellas.

R9.02 Párrafo 2). La fecha de la firma puede ser importante, por ejemplo, para determinar la competencia jurídica del firmante.

R9.03 Párrafo 3). El apartado a) exige que una Parte Contratante acepte la firma o el sello que figuren en la impresión de una comunicación transmitida por telefacsímile. Sin embargo, según el apartado b), cualquier Parte Contratante podrá exigir que el documento original de esa comunicación se presente en la Oficina dentro de un plazo no inferior a un mes a partir de la fecha de recepción de la transmisión por telefacsímile. Cuando un documento original exigido en virtud del apartado b) no se presente dentro del plazo aplicable, la Oficina podrá considerar como no firmada la comunicación de que se trate.

R9.04 Párrafo 4). Esta disposición ha sido redactada partiendo del supuesto de que, antes de que se adopte el presente Tratado, existirán requisitos aplicables en virtud del PCT respecto de las firmas electrónicas. En cuanto a la limitación de los requisitos a un idioma determinado, cabe remitirse a la explicación dada en relación con la Regla 3.2) (véase la Nota R3.03).

R9.05 Párrafos 5) y 6). Estas disposiciones parecen explicarse por sí mismas.

Nota sobre la Regla 10

(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección en virtud del Artículo 9)

R10.01 Párrafo 1). Esta disposición obligaría a todas las Oficinas a aceptar peticiones de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección en papel. Como en el caso de las solicitudes en virtud del Artículo 5.1)b), una Parte Contratante podría exigir que esas peticiones estuvieran mecanografiadas o impresas. Además, no estaría obligada a aceptar peticiones manuscritas, aunque se le permitiría hacerlo (véanse las Notas 5.08 y R3.01).

R10.02 Párrafo 2). Esta disposición ha sido redactada partiendo del supuesto de que existirán requisitos aplicables en virtud del PCT respecto de la presentación electrónica de peticiones de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección. En cuanto a la limitación de los requisitos a un idioma determinado, cabe remitirse a la explicación dada en relación con la Regla 3.2) (véase la Nota R3.03).

R10.03 Párrafos 3) y 4). Estas disposiciones parecen explicarse por sí mismas.

Nota sobre la Regla 11

(Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad en virtud del Artículo 10)

R11.01 Párrafo 1). Esta disposición obligaría a todas las Oficinas a aceptar peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad efectuadas en papel. Como en el caso de las solicitudes previstas en el Artículo 5.1)b), una Parte Contratante podría exigir que esas peticiones estuvieran mecanografiadas o impresas. Además, no estaría obligada a aceptar peticiones manuscritas, aunque se le permitiría hacerlo (véanse las Notas 5.08 y R3.01).

R11.02 Párrafo 2). Esta disposición ha sido redactada partiendo del supuesto de que existirán requisitos aplicables en virtud del PCT en relación con la presentación electrónica de peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad. En cuanto a la limitación de los requisitos a un idioma determinado, cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 3.2) (véase la Nota R3.03).

R11.03 Párrafos 3) y 4). Estas disposiciones parecen explicarse por sí mismas.

Nota sobre la Regla 12

(Detalles relativos a la petición de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía en virtud del Artículo 11)

R12.01 Párrafo 1). Esta disposición obligaría a todas las Oficinas a aceptar peticiones de inscripción de un acuerdo de licencia o una garantía efectuadas en papel. Como en el caso de las solicitudes previstas en el Artículo 5.1)b), una Parte Contratante podría exigir que esas peticiones estuvieran mecanografiadas o impresas. Además, no estaría obligada a aceptar peticiones manuscritas, aunque se le permitiría hacerlo (véanse las Notas 5.08 y R3.01).

R12.02 Párrafo 2). Esta disposición ha sido redactada partiendo del supuesto de que existirán requisitos aplicables en virtud del PCT en relación con la presentación electrónica de peticiones de inscripción de cambios en determinadas indicaciones. En cuanto a la limitación de los requisitos a un idioma determinado, cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 3.2) (véase la Nota R3.03).

R12.03 Párrafos 3) y 4). Estas disposiciones parecen explicarse por sí mismas.

Nota sobre la Regla 13

(Detalles relativos a la petición de corrección de un error en virtud del Artículo 12)

R13.01 Párrafo 1). Esta disposición obligaría a todas las Oficinas a aceptar peticiones de corrección de un error efectuadas en papel. Como en el caso de las solicitudes previstas en el Artículo 5.1)b), una Parte Contratante podría exigir que esas peticiones estuvieran mecanografiadas o impresas. Además, no estaría obligada a aceptar peticiones manuscritas, aunque se le permitiría hacerlo (véanse las Notas 5.08 y R3.01).

R13.02 Párrafo 2). Esta disposición ha sido redactada partiendo del supuesto de que existirán requisitos aplicables en virtud del PCT en relación con la presentación electrónica de peticiones de corrección o rectificación. En cuanto a la limitación de los requisitos a un idioma determinado, cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 3.2) (véase la Nota R3.03).

R13.03 Párrafos 3) y 4). Estas disposiciones parecen explicarse por sí mismas.

Nota sobre la Regla 14

(Detalles relativos a la prórroga, en virtud del Artículo 13.1)a), de un plazo fijado por la Oficina)

R14.01 Esta Regla parece explicarse por sí misma.

Nota sobre la Regla 15

(Detalles relativos a la continuación de la tramitación y a la restauración de derechos en virtud del Artículo 14)

R15.01 Este párrafo parece explicarse por sí mismo.

R15.02 Párrafo 2). Cuando una Parte Contratante prevé la restauración de derechos en caso de que el incumplimiento del plazo en cuestión ocurriera a pesar de toda la debida atención exigida por las circunstancias, el período en virtud del punto i) se calcula a partir de la fecha de supresión de la causa de dicho incumplimiento. Cuando una Parte Contratante prevé la restauración de derechos cuando el incumplimiento del plazo fuese no intencional, el período en virtud del punto i) se calcula a partir de la fecha en que la parte peticionaria señaló, o tenía que haber señalado con la debida diligencia, que la solicitud o patente había sido denegada, revocada o invalidada, o considerada retirada, abandonada, caducada o terminada.

Nota sobre la Regla 16

(Detalles relativos a la adición y restauración de la reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 15)

R16.01 Párrafo 1). El plazo aplicable para la presentación de una reivindicación de prioridad después de la presentación de una solicitud internacional se establece en la Regla 26 *bis*. 1 a) del PCT que entrará en vigor el 1 de julio de 1998, y según la cual ese plazo es de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la adición causara un cambio en la fecha de prioridad, 16 meses a partir de la fecha de prioridad así cambiada, teniendo en cuenta el primer período de 16 meses que se venza primero, siempre que dicha reivindicación de prioridad pueda ser presentada hasta que expiren cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

R16.02 Párrafo 2. Se propone un plazo de dos meses habida cuenta, en primer lugar, del período mínimo de cuatro meses entre la expiración del período de prioridad de 12 meses y el plazo de 16 meses en virtud de la Regla 5.1), y, en segundo lugar, del tiempo que necesiten las Oficinas para proporcionar copias de solicitudes anteriores.

Nota sobre la Regla 17

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

R17.01 Párrafo 1). Este párrafo se refiere a las indicaciones y elementos que una persona que se comunique con su Oficina debe proporcionar para identificar una solicitud cuyo número se desconoce (véanse los Artículos 9.2), 10.3) 11.3) y 12.2)). Los puntos i) y ii) constituyen un requisito máximo.

R17.02 Párrafo 2). Esta disposición no prohíbe a las Partes Contratantes permitir que un solicitante proporcione menos información o aceptar otros medios de identificación.

[Fin del documento]