

## **Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

**Octava reunión**  
**Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015**

### **OMISIÓN DE DETERMINADA INFORMACIÓN PARA QUE NO QUEDE A DISPOSICIÓN PÚBLICA**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **RESUMEN**

1. Se propone modificar el Reglamento a fin de que la Oficina Internacional pueda omitir, en la publicación de las solicitudes internacionales, información delicada así como restringir el acceso público a la misma en determinadas circunstancias. Además, para asegurar que la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración designada para la búsqueda suplementaria no hagan pública dicha información delicada, se propone asimismo restringir el acceso a dicha información contenida en los expedientes en poder de tales Oficinas o Administraciones.
2. Se propone además modificar el Reglamento a fin de que la Oficina Internacional pueda restringir el acceso a sus expedientes con respecto a documentos que hayan sido elaborados exclusivamente para su uso interno.
3. Por último, se propone modificar el Reglamento a fin de que la Oficina Internacional pueda proponer a los solicitantes que corrijan voluntariamente la solicitud internacional en los casos en que se observe que dicha solicitud contiene expresiones o dibujos contrarios a la moral o al orden público así como declaraciones denigrantes o todo elemento que sea manifiestamente no pertinente o superfluo en el caso de que se trate.

#### **ANTECEDENTES**

4. En varias ocasiones ha sucedido que la Oficina Internacional recibe documentos relativos a una solicitud internacional que (por casualidad) contienen información delicada que no es obligatoria en virtud del PCT y, por consiguiente, no es relevante para la divulgación de la invención. Entre esos documentos están, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, información

bancaria, números de afiliación a la seguridad social, certificados médicos o extractos de registros con información confidencial relativa a la presentación de otras solicitudes PCT o solicitudes nacionales de patente o de registro de marcas o diseños industriales, presentados junto con una petición de restauración de derechos, en virtud de lo dispuesto en la Regla 26*bis*; información sobre el valor económico de una cesión en un documento de cesión presentado junto con una petición para la inscripción de un cambio, en virtud de lo dispuesto en la Regla 92*bis*; el domicilio del inventor, etcétera (véase el documento PCT/WG/7/18).

5. En muchas leyes nacionales se contempla la posibilidad de que se impida la publicación y/o la consulta pública de expedientes que contengan determinada información delicada (véanse los párrafos 8 a 14 del documento PCT/WG/7/18). Actualmente no existe una base jurídica específica a la que la Oficina Internacional o el solicitante puedan acogerse para evitar que ese tipo de información pase a disposición pública, ya sea mediante la publicación internacional o mediante la facilitación de acceso a los expedientes en poder de la Oficina Internacional. En el Reglamento actual solo se prevén excepciones en muy raras ocasiones a la puesta a disposición del público de determinados documentos e información (véanse el Artículo 21.6) y la Regla 9.2).

6. En la séptima reunión del Grupo de Trabajo (véase el documento PCT/WG/7/18), la Oficina Internacional presentó una propuesta acerca de la omisión de determinada información para que no quede a disposición pública. En principio, el Grupo de Trabajo respaldó la propuesta; no obstante, varias delegaciones consideraron que el alcance de las disposiciones era demasiado amplio y propusieron que se exponga de forma más específica y clara qué información puede ser omitida (véase el párrafo 416 del documento PCT/WG/7/30).

## PROPUESTAS

### PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 9.2

7. Se propone modificar la Regla 9.2 a los fines de ofrecer a la Oficina Internacional y la Administración designada para la búsqueda suplementaria, además de la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional, la posibilidad de proponer al solicitante que corrija voluntariamente la solicitud internacional en los casos mencionados en la Regla 9.1. Esa modificación ya fue respaldada por el Grupo de Trabajo en su séptima reunión (véase el párrafo 416 del documento PCT/WG/7/30).

### PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 48.2

8. Se propone asimismo modificar la Regla 48.2 añadiendo un nuevo párrafo l) a fin de que, a petición del solicitante, la Oficina Internacional pueda omitir de la publicación determinada información que forma parte de la solicitud internacional o documentos conexos que deban publicarse en virtud de lo dispuesto en la Regla 48.2.

9. Dicha omisión se limitaría a la publicación de determinada información delicada, por ejemplo, certificados médicos presentados como prueba en relación con una petición de restauración del derecho de prioridad, en virtud de lo dispuesto en la Regla 26*bis*.3.

10. La cuestión de determinar cuál debe ser el criterio para decidir si determinada información delicada debe ser omitida de la publicación fue objeto de examen por el Grupo de Trabajo durante su séptima reunión. Durante el examen de la cuestión, una delegación señaló que su legislación nacional contemplaba requisitos más estrictos para suprimir información, por cuanto solo permitía omitir información incluida por error y que no es fundamental para determinar la patentabilidad y que podría causar perjuicios irreparables (véanse los párrafos 410 a 416 del documento PCT/WG/7/30).

11. Tras examinar la cuestión, la Oficina Internacional propone no limitarse a la información presentada por error, por cuanto así quedarían excluidos todos los documentos presentados como pruebas junto con una petición de restauración de derechos realizada en virtud de lo

dispuesto por la Regla 26bis.3, como certificados médicos, y subraya que dichos documentos siempre son presentados por el solicitante de forma intencional, ya sea junto con la petición de restauración o ulteriormente, a petición de la Oficina receptora, en virtud de lo dispuesto en la Regla 26bis.3.f). Además, la Oficina Internacional considera que la mayor parte de la información que se propone pueda omitirse, como los datos de tarjetas de crédito o datos confidenciales de los documentos de cesión, puede haber sido presentada de forma intencional por cuanto los solicitantes suelen creer que tiene la obligación de presentar ese tipo de información.

12. Antes bien, la Oficina Internacional propone se le permita omitir de la publicación determinada información conforme los criterios siguientes:

- i) la información sea manifiestamente no pertinente respecto de la divulgación de la invención; y
- ii) la publicación de dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona;

a condición de que no prevalezca el interés público en tener acceso a dicha información.

13. Cabe señalar que la Oficina Internacional sabe por experiencia que es sumamente excepcional que un documento contenga información delicada y, por consiguiente, todavía más excepcionales son los casos en los que dicha información cumpliría los requisitos para poder ser omitida. Cabe señalar también que la Oficina Internacional solo omitiría información en los casos en los que no haya duda de que se cumplen los requisitos.

14. Toda petición del solicitante para que se omita determinada información deberá ser recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional. Además, se exigirá al solicitante que presente hojas de reemplazo y un escrito en el que explique las diferencias entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo.

15. Cuando la Oficina Internacional autorice que tal información se omita de la publicación, la hoja de reemplazo pasará a formar parte del documento objeto de publicación en virtud de la Regla 48.2. La petición de omitir de la publicación determinada información, los escritos en los que se expliquen las diferencias entre las hojas reemplazadas y de reemplazo así como las hojas reemplazadas pasarán a formar parte del expediente de la Oficina Internacional, pero quedarán excluidos del acceso público (véase la propuesta de modificación de la Regla 94.1, *infra*).

16. Análogamente a las disposiciones de la Regla 9.2, se propone también modificar la Regla 48.2, añadiendo un nuevo párrafo m) de modo que las Oficinas, las Administraciones y la Oficina Internacional puedan señalar a la atención del solicitante la posibilidad de pedir que se omita determinada información delicada.

17. Se propone también modificar la Regla 48.2, añadiendo un nuevo párrafo n) en el que se pida a la Oficina Internacional que notifique a las Oficinas y Administraciones toda omisión que se haya realizado respecto de la publicación, si la información omitida también está contenida en los expedientes de dichas Oficinas y Administraciones.

#### PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 94.1

18. En primer lugar, se propone modificar la Regla 94.1 añadiendo un nuevo párrafo d) a fin de que la Oficina Internacional pueda bloquear el acceso a toda información contenida en su expediente que haya sido omitida de la publicación en virtud de la (propuesta de nueva) Regla 48.2.i) (véanse los párrafos 8 a 13 *supra*).

19. En segundo lugar, se propone modificar la Regla 94.1, añadiendo un nuevo párrafo e) a fin de que la Oficina Internacional pueda, a petición del solicitante, bloquear el acceso a toda información que, en opinión de la Oficina Internacional, sea manifiestamente no pertinente respecto de la divulgación de la invención, información que, de ser objeto de acceso público, perjudicaría los intereses personales o económicos de una persona y respecto de la cual, el interés de dicha persona en que dicha información no se ponga a disposición pública prevalezca por encima del interés público en tener acceso a dicha información.

20. En tercer lugar, se propone modificar la Regla 94.1 añadiendo un nuevo párrafo f) en el que se estipule que la Oficina Internacional deberá notificar a las Oficinas y las Administraciones toda omisión de información para que dicha información no pueda ser objeto de acceso público si también está contenida en los expedientes de dichas Oficinas y Administraciones.

21. En cuarto lugar, se propone modificar la Regla 94.1 añadiendo un nuevo párrafo g) a fin de que la Oficina Internacional pueda excluir del acceso público determinados documentos de carácter puramente interno (por ejemplo, comunicaciones de correo electrónico sobre expedientes en el seno de la Oficina Internacional o entre la Oficina Internacional y las Oficinas o Administraciones). En este contexto, cabe señalar que muchas de las leyes nacionales de los Estados miembros del PCT contienen disposiciones similares de acceso restringido a los documentos internos de la Oficina, y que la modificación en cuestión únicamente regularizaría la práctica vigente en la Oficina Internacional, puesto que ya actualmente tales documentos internos no se ponen a disposición del público.

#### PROPUESTA DE AÑADIR LAS NUEVAS REGLAS 94.1BIS Y TER, PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 94.2 Y PROPUESTA DE AÑADIR UNA NUEVA REGLA 92.2BIS

22. En la Regla 94 vigente se contempla el acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional y la Oficina elegida. El acceso al expediente en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Oficina designada solo se contempla en el Artículo 30, en la medida en que ninguna de esas Oficinas o Administraciones puede permitir el acceso de terceros al expediente relativo a la solicitud internacional antes de que de que transcurra la fecha de la publicación internacional en cuestión, salvo petición o autorización del solicitante.

23. Dado que la Regla 94 no contiene disposición alguna que reglamente el acceso a los expedientes en poder de dichas Oficinas y Administraciones, hay que remitirse a la legislación nacional aplicable en dichas Oficinas y Administraciones para determinar si se da o no dicho acceso. A los fines de aclarar qué Oficinas y Administraciones dan acceso a sus expedientes, se propone modificar la Regla 94 e incluir disposiciones sobre el acceso a los expedientes en poder de dichas Oficinas y Administraciones. Esa propuesta ya fue objeto de apoyo por el Grupo de Trabajo en su séptima reunión (véanse los párrafos 410 a 416 del documento PCT/WG/7/30).

24. En lo que respecta al acceso a los expedientes en poder de la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional, se propone que se dé acceso al expediente al solicitante o toda persona autorizada por el mismo pues dicho acceso es suministrado por la Oficina internacional y la Administración encargada del examen preliminar internacional, en virtud de lo dispuesto en la Regla 94 vigente, y que se pueda dar acceso a terceros al expediente tras la publicación de la solicitud internacional.

25. En lo que respecta al acceso al expediente en poder de la Oficina designada, se propone aplicar las disposiciones que ya se contemplan respecto de la Oficina elegida en la Regla 94 vigente, en tanto en cuanto sean aplicables.

26. Además, se propone restringir el acceso al expediente en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional y la Administración designada para la búsqueda suplementaria cuando dicho expediente contenga información que haya sido excluida de la publicación internacional en virtud de la propuesta de nueva Regla 48.2.1) o cuyo acceso haya sido bloqueado por la Oficina Internacional en virtud de la propuesta de nueva Regla 94.1.e). Naturalmente, seguirán siendo de aplicación las demás restricciones relativas al acceso al expediente en poder de dicha Oficina o Administración en el marco de la legislación nacional aplicable.

*27. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar las propuestas que se exponen en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PCT<sup>1</sup>

ÍNDICE

Regla 9 Expresiones, etc., que no deben utilizarse .....	2
Regla 48 Publicación internacional.....	4
48.1 [Sin cambios].....	4
48.2 Índice.....	4
48.3 a 48.6 [Sin cambios].....	5
Regla 94 Acceso a expedientes .....	6
94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional.....	6
94.1bis Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora.....	8
94.1ter Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional.....	8
94.2 Acceso al expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional .....	9
94.2bis Acceso al expediente en poder de la Oficina designada .....	10
94.3 [Sin cambios] Acceso al expediente en poder de la Oficina elegida .....	10

---

<sup>1</sup> Las adiciones y supresiones propuestas se indican subrayando y tachando, respectivamente, el texto correspondiente.

## **Regla 9** **Expresiones, etc., que no deben utilizarse**

### 9.1 *[Sin cambios] Definición*

La solicitud internacional no deberá contener:

- i) expresiones o dibujos contrarios a la moral;
- ii) expresiones o dibujos contrarios al orden público;
- iii) declaraciones denigrantes sobre los productos o procedimientos de cualquier persona que no sea el solicitante o sobre los méritos o validez de las solicitudes o de las patentes de dicha persona (las simples comparaciones con el estado anterior de la técnica no se considerarán denigrantes en sí mismas);
- iv) ninguna declaración u otro elemento manifiestamente no pertinente o superfluo en el caso de que se trate.

### 9.2 *Observaciones en cuanto al cumplimiento*

La Oficina receptora ~~y~~ la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria y la Oficina Internacional podrán hacer observar el incumplimiento de las prescripciones de la Regla 9.1 y proponer al solicitante que corrija voluntariamente su solicitud internacional en consecuencia, en cuyo caso se informará de tal propuesta a la Oficina receptora, a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, a la Administración designada para la búsqueda suplementaria competente y a la Oficina Internacional, según proceda. ~~Si la observación de incumplimiento ha sido hecha por la Oficina receptora, dicha Oficina informará a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente y a la Oficina Internacional.~~

~~Si la observación de incumplimiento ha sido hecha por la Administración encargada de la búsqueda internacional, dicha Administración informará a la Oficina receptora y a la Oficina Internacional.~~

9.3 *[Sin cambios] Referencia al Artículo 21.6)*

Las “declaraciones denigrantes”, mencionadas en el Artículo 21.6), tendrán el significado que se define en la Regla 9.1.iii).



**Regla 48**  
**Publicación internacional**

48.1 [Sin cambios]

48.2 Índice

a) a k) [Sin cambios]

l) A petición del solicitante, recibida por la Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional, la Oficina Internacional omitirá de la publicación toda información respecto de la cual haya comprobado:

i) que es manifiestamente no pertinente para la divulgación de la invención; y

ii) que su publicación perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona;

a condición de que no prevalezca el interés público en tener acceso a dicha información. La Regla 26.4 se aplicará, mutatis mutandis, al procedimiento utilizado por el solicitante para presentar la información objeto de una petición realizada en virtud de lo dispuesto en el presente párrafo.

m) Si la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria o la Oficina Internacional comprueban que hay información que cumple los criterios estipulados en el párrafo l), dicha Oficina o Administración podrá proponer al solicitante que pida que dicha información sea omitida de la publicación internacional, en virtud de lo dispuesto en el párrafo l).

*[Regla 48.2, continuación]*

n) Si, conforme al párrafo l), la Oficina Internacional ha omitido información de la publicación internacional, y dicha información también está contenida en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional lo notificará lo antes posible a dicha Oficina y la Administración.

*48.3 a 48.6 [Sin cambios]*

**Regla 94**  
**Acceso a expedientes**

*94.1 Acceso al expediente en poder de la Oficina Internacional*

a) [Sin cambios] A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina Internacional suministrará copias de cualquier documento contenido en su expediente, contra reembolso del costo del servicio.

b) A petición de cualquier persona, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del Artículo 38 y de los párrafos d) a g), la Oficina Internacional entregará copias de cualquier documento contenido en su expediente, ~~contra reembolso del coste del servicio.~~ El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) [Sin cambios] A petición de una Oficina elegida, la Oficina Internacional entregará en nombre de esa Oficina copias del informe de examen preliminar internacional en virtud del párrafo b). La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones relativas a cualquier petición de ese tipo.

d) La Oficina Internacional bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente que haya sido omitida de la publicación en virtud de la Regla 48.2.1) y a todo documento contenido en su expediente relativo a una petición cursada en virtud de dicha Regla.

*[Regla 94.1, continuación]*

e) A petición del solicitante, la Oficina Internacional bloqueará el acceso a toda información contenida en su expediente y a todo documento contenido en su expediente en relación con esa petición, si comprueba que:

i) dicha información es manifiestamente no pertinente para la divulgación de la invención; y

ii) el acceso público a dicha información perjudicaría los intereses personales o económicos de cualquier persona;

a condición de que no prevalezca el interés público en tener acceso a dicha información. La Regla 26.4 se aplicará, mutatis mutandis, al procedimiento utilizado por el solicitante para presentar la información objeto de una petición cursada en virtud de lo dispuesto en el presente párrafo.

f) Si la Oficina Internacional ha omitido información para que no esté a disposición pública, conforme a los párrafos d) o e), y dicha información también está contenida en el expediente de la solicitud internacional en poder de la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Oficina Internacional lo notificará lo antes posible a dicha Oficina o Administración.

g) La Oficina Internacional bloqueará el acceso a todo documento contenido en sus expedientes que haya sido elaborado exclusivamente para su uso interno.

94.1bis Acceso al expediente en poder de la Oficina receptora

a) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Oficina receptora dará acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) La Oficina receptora podrá, a petición de todo interesado, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del párrafo c), dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio

c) La Oficina receptora bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.1) o a la que no quiera darse acceso público.

94.1ter Acceso al expediente en poder de la Administración encargada de la búsqueda internacional

a) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, la Administración encargada de la búsqueda internacional dará acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) La Administración encargada de la búsqueda internacional podrá, a petición de todo interesado, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional, y sin perjuicio del párrafo c), dar acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

[Regla 94.1ter, continuación]

c) La Administración encargada de la búsqueda internacional bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.I) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e).

d) Los párrafos a) a c) se aplicarán mutatis mutandis a la Administración designada para la búsqueda suplementaria.

*94.2 Acceso al expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional*

a) A petición del solicitante o de cualquier persona autorizada por el mismo, ~~e una vez se haya establecido el informe de búsqueda preliminar internacional, de cualquier Oficina elegida,~~ la Administración encargada del examen preliminar internacional dará acceso a cualquier documento suministrará copias de cualquier documento contenido en su expediente contra reembolso del coste del servicio. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

b) A petición de cualquier Oficina elegida, pero no antes de la elaboración del informe de examen preliminar internacional y sin perjuicio del párrafo c), la Administración encargada del examen preliminar internacional dará acceso a todo documento contenido en su expediente. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

c) La Administración encargada del examen preliminar internacional bloqueará el acceso previsto en el párrafo b) a toda información respecto de la cual la Oficina Internacional le haya notificado que ha sido omitida de la publicación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 48.2.I) o a la que no quiera darse acceso público en virtud de lo dispuesto en la Regla 94.1.d) o e).

94.2bis Acceso al expediente en poder de la Oficina designada

Si la legislación nacional aplicable de cualquier Oficina designada permite el acceso de terceros al expediente de una solicitud nacional, dicha Oficina podrá permitir el acceso a cualquier documento relativo a la solicitud internacional en la misma medida que prevea la legislación nacional para el acceso a los expedientes de una solicitud nacional, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional. El suministro de copias de documentos podrá estar sujeto al reembolso del costo del servicio.

*94.3 [Sin cambios] Acceso al expediente en poder de la Oficina elegida*

Si la legislación nacional aplicable de cualquier Oficina elegida permite el acceso de terceros al expediente de una solicitud nacional, esa Oficina podrá permitir el acceso a cualquier documento relativo a la solicitud internacional, incluido todo documento relativo al examen preliminar internacional contenido en su expediente, en la misma medida que prevea la legislación nacional para el acceso a los expedientes de una solicitud nacional, pero no antes de la publicación internacional de la solicitud internacional. El suministro de copias de documentos podrá implicar el reembolso del costo del servicio.

[Fin del Anexo y del documento]