

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

Octava reunión
Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015

ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. Conforme había solicitado el Grupo de Trabajo en su séptima reunión, la Oficina Internacional ha continuado examinando de manera extraoficial con las Oficinas interesadas la forma de resolver las diferencias de interpretación del Reglamento que hacen las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas con respecto a la incorporación por referencia de partes omitidas. En el presente documento se resumen los resultados de dichos debates, en particular los mantenidos durante la vigésima segunda sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en Tokio del 4 al 6 de febrero de 2015.

ANTECEDENTES

2. El Grupo de Trabajo, en su sexta y séptima reuniones, debatió la forma de resolver las diferencias de interpretación de las disposiciones de las Reglas 4.18, 20.5 y 20.6 que hacen las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas con respecto a la incorporación por referencia de partes omitidas (véanse los documentos PCT/WG/6/20 y PCT/WG/7/19). Esas diferencias de interpretación se traducen en distintas prácticas de las Oficinas cuando la solicitud internacional, en la fecha de presentación internacional, contiene entre sus elementos las reivindicaciones necesarias completas (pero incluidas erróneamente en la solicitud) o la descripción necesaria completa (pero incluida erróneamente en la solicitud) (véase el Artículo 11.1)iii)d) y e)) y el solicitante pide la incorporación por referencia, en tanto que “*parte omitida*”, de todas las reivindicaciones o de la totalidad de la descripción contenidas en la solicitud de prioridad a fin de sustituir completamente (en una fase ulterior) los elementos

erróneos de las reivindicaciones o de la descripción que figuren en la solicitud internacional, tal como haya sido presentada inicialmente, con la versión equivalente “correcta” de dichos elementos contenidos en la solicitud de prioridad.

3. En los debates celebrados con ocasión de la sexta y la séptima reuniones del Grupo de Trabajo, así como en las respuestas a un cuestionario enviado por la Oficina Internacional, durante la preparación de los debates de la séptima reunión, a todos los Estados miembros sobre la incorporación por referencia de partes omitidas (Circular C. PCT 1407, con fecha 10 de marzo de 2014), se apreció que no existe consenso entre los Estados miembros en relación con esta cuestión.

4. Hay Oficinas que opinan que, en virtud de lo dispuesto en las reglas mencionadas *supra*, dicha práctica no se debe admitir. Aducen que, por definición, la expresión “parte omitida” del *elemento* correspondiente a las reivindicaciones o del *elemento* correspondiente a la descripción denota que falta una parte de dicho *elemento*, pero que se han presentado otras. La incorporación por referencia de una “parte omitida” entraña, por consiguiente, que dicha “parte omitida” del elemento correspondiente a las reivindicaciones o a la descripción “complete” realmente ese elemento (incompleto) contenido en la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional, y no que lo sustituya en su totalidad. Esta práctica plantearía muchas dificultades para la Administración encargada de la búsqueda internacional, por cuanto se encontraría ante una solicitud internacional que contiene, en esencia, dos series de reivindicaciones y dos descripciones (“¿Habría de realizarse la búsqueda en relación con ambas? ¿Cabría plantear una objeción por falta de unidad de la invención?”) o, si dicha incorporación no se autoriza hasta después de que dicha Administración haya comenzado ya la búsqueda internacional o ya haya elaborado el informe de búsqueda internacional, se vería obligada a realizar una segunda búsqueda sin posibilidad de cobrar al solicitante una segunda tasa de búsqueda por su labor.

5. Hay Oficinas, en cambio, que opinan que esa práctica debe admitirse. De lo contrario, podría darse la situación de que un solicitante que no haya incluido ninguna reivindicación o descripción en la solicitud internacional presentada pueda incluir dichos elementos en la solicitud internacional mediante la incorporación por referencia de un *elemento* omitido, mientras que el solicitante que haya procurado incluir esos elementos en la solicitud internacional presentada, pero que haya incluido por equivocación reivindicaciones o una descripción que no correspondían no pueda subsanar su error presentando los elementos correctos. En este último caso, el solicitante se vería penalizado por intentar presentar una solicitud internacional completa, aun cuando contenga reivindicaciones o una descripción erróneas. Dichas Oficinas también hacen valer que el Grupo de Trabajo, en su primera reunión (véanse los párrafos 126 y 127 del documento PCT/WG/1/16), había convenido en autorizar dicha práctica (“el Grupo de Trabajo observó que, en los casos en que la solicitud internacional, en la fecha de presentación internacional, contiene los elementos de las reivindicaciones y los elementos de la descripción necesarios (véase el Artículo 11.1)iii)d) y e)), no es posible, en virtud de las Reglas 4.18 y 20.6)a) incorporar las reivindicaciones o la descripción contenidas en una solicitud de prioridad en tanto que elemento omitido. No obstante, conforme a las reglas mencionadas, en dicho caso se podría incorporar una parte o la totalidad de la descripción o una parte o la totalidad de las reivindicaciones contenidas en la solicitud de prioridad, en tanto que parte omitida”), y que se habían modificado las Directrices para las Oficinas receptoras en ese sentido a los fines de aclarar que, en los casos en que la incorporación por referencia de lugar a dos series de descripciones, reivindicaciones o dibujos, la serie incorporada por referencia debe figurar antes de la serie presentada inicialmente.

6. Durante la séptima reunión del Grupo de Trabajo, todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra reconocieron que tienen que aclararse las disposiciones reglamentarias relativas a la incorporación mediante referencia de partes omitidas, pero expresaron opiniones discrepantes sobre la manera en que debe lograrse ese objetivo. A la conclusión de los debates celebrados con ocasión de la séptima reunión, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina

Internacional que prosiga la labor con las Oficinas interesadas sobre la incorporación mediante referencia de las partes omitidas y presente un documento en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.

OPCIONES

7. Desde la séptima reunión, conforme había solicitado el Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional ha continuado trabajando con las Oficinas interesadas, especialmente con la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, en busca de una posible solución. No obstante, a juzgar por los debates extraoficiales parece que continúan existiendo las opiniones discrepantes sobre la forma de resolver la cuestión, en consonancia con lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 *supra*.
8. Por tanto, actualmente se vislumbran dos opciones posibles de cara al futuro:
 - a) Opción A: mantener la situación “tal cual”, es decir, dejar la “suerte” de las solicitudes de incorporación por referencia según las circunstancias descritas en el párrafo 2 *supra*, a merced de las (distintas) prácticas de las Oficinas receptoras, o
 - b) Opción B: modificar el Reglamento del PCT para exigir a todas las Oficinas receptoras que admitan la incorporación por referencia según las circunstancias descritas en el párrafo 2 *supra*, solo a los efectos de la fase internacional.
9. La Opción B se corresponde, en esencia, con la solución de compromiso expuesta en el párrafo 16 del documento PCT/WG/7/19. A pesar de que dicha solución de compromiso apenas había recabado apoyos durante la séptima reunión del Grupo de Trabajo, a falta de una alternativa que ofrezca perspectivas más halagüeñas, parece ser la única opción viable de resolver esta cuestión, al menos a los efectos de la fase internacional.
10. La pregunta fundamental a la que deben responder los Estados miembros en este contexto es la siguiente: “Si el solicitante ha cometido un error (en este caso: incluir erróneamente la descripción o la serie de reivindicaciones que no corresponde), que dé lugar a la necesidad de abandonar la solicitud presentada —probablemente en un momento en el que haya expirado el período de prioridad, lo que podría ocasionar la pérdida completa de derechos—: ¿debe el PCT proporcionar al solicitante una “pasarela” para acceder a la fase nacional (en este caso: autorizar la incorporación por referencia de la descripción o las reivindicaciones omitidas solo a los efectos de la fase internacional, así como velar por que se lleve a cabo una búsqueda internacional en que se tengan en cuenta las cuestiones que se hayan incorporado por referencia, en beneficio de las Oficinas designadas que, con arreglo a su legislación nacional aplicable, aceptan dicha incorporación) si existe un remedio jurídico en virtud de la legislación nacional de algunos Estados contratantes del PCT que permita subsanar dicho error (en este caso: las Oficinas designadas que, con arreglo a su legislación nacional aplicable, admiten que la incorporación por referencia sea válida a los efectos de los procedimientos de la fase nacional)?
11. Si los Estados miembros no logran ponerse de acuerdo para contestar a esta pregunta, o si resuelven que la respuesta debe ser “no”, la Opción A (“mantener la situación tal cual”) sería la única posibilidad de cara al futuro.
12. Si, por el contrario, los Estados miembros convienen en que la respuesta a la pregunta debe ser “sí”, tal vez deseen sopesar la modificación del Reglamento al objeto de que contemple lo siguiente:
 - a) exigir a las Oficinas receptoras que admitan la incorporación de una descripción o una serie de reivindicaciones completa como parte omitida, en virtud de la Regla 20;

- b) brindar un fundamento jurídico a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para cobrar una tasa adicional de búsqueda si, en el momento en que se efectúa la incorporación, la Administración encargada de la búsqueda internacional ya había comenzado a elaborar el informe de búsqueda internacional;
- c) aclarar que las Oficinas designadas en cuya legislación nacional no se prevea la incorporación pueden ir tramitando la solicitud como si dicha incorporación no hubiera tenido lugar.

DEBATES MANTENIDOS EN LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

13. La Reunión de las Administraciones Internacionales examinó la cuestión de la incorporación por referencia de partes omitidas y las dos opciones posibles de cara al futuro expuestas en el párrafo 8 *supra* durante su vigésima segunda sesión, celebrada en Tokio del 4 al 6 de febrero de 2015. Los debates mantenidos se sintetizan en el Resumen de la Presidencia de la sesión (véanse los párrafos 87 a 91 del documento PCT/MIA/22/22, reproducido en el Anexo del documento PCT/WG/8/2):

“87. Los debates se basan en los documentos PCT/MIA/22/14 Rev. y 14 Add.

88. Varias Administraciones respaldan la propuesta de solución de compromiso expuesta como Opción B en el documento PCT/MIA/22/14 y posteriormente mejorada en el documento PCT/MIA/22/14 Add. con el objeto de modificar el Reglamento del PCT para exigir a las Oficinas receptoras que permitan la incorporación por referencia solo a los efectos de la fase internacional. Con ella se proporcionará al solicitante una “pasarela” a la fase nacional ante aquellas Oficinas designadas que, con arreglo a sus legislaciones nacionales, admiten la incorporación por referencia si el solicitante ha cumplimentado por error la serie de reivindicaciones o la descripción que no corresponde. Se plantean varias sugerencias de redacción por si se tiene que consensuar la Opción B.

89. Una Administración se opone firmemente a la solución de compromiso propuesta, al afirmar que la incorporación por referencia de una serie completa de reivindicaciones o de un dibujo completo, en tanto que parte omitida, está manifiestamente cubierta no solo por el espíritu y la idea del Reglamento vigente, sino también por la formulación del texto. La solución de compromiso no servirá de nada a los solicitantes de los Estados miembros cuyas Oficinas ya permiten actualmente dicha incorporación por referencia en su calidad de Oficinas receptoras y Oficinas designadas, y solo resultará provechosa a los solicitantes de aquellos Estados miembros cuyas Oficinas no hacen lo propio. Sugiere, como Opción C complementaria, modificar el Reglamento para aclarar que se permitirá dicha incorporación, con efectos en las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas.

90. Se constata que una de las causas fundamentales de las opiniones y prácticas divergentes en relación con la incorporación por referencia de una serie completa de reivindicaciones o de una descripción completa, en tanto que parte omitida, podría radicar en las diferencias en el enfoque adoptado en el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el PCT con respecto a la presentación de referencias (en virtud del Tratado sobre el Derecho de Patentes) y la incorporación de elementos y partes omitidos (en virtud del PCT).

91. Las Administraciones convienen en que, en vista de que no hay un consenso sobre esta cuestión y de que, por tanto, las prácticas divergentes de las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas continuarán existiendo, es importante concienciar a los solicitantes sobre esas prácticas divergentes y las posibles consecuencias resultantes respecto de las solicitudes durante las fases internacional y nacional del procedimiento

del PCT. En este contexto, también se resuelve examinar las Directrices para las Oficinas receptoras con miras a esclarecer aquellas prácticas divergentes de las Oficinas receptoras”.

14. En vista de estas persistentes y notorias diferencias de opinión, la Oficina Internacional considera que los constantes esfuerzos por hallar una solución plenamente coherente parecen desproporcionados con respecto al número de casos en los que esta cuestión influye en la práctica. Por tanto, se recomienda dejar de adoptar medidas encaminadas a armonizar las prácticas divergentes que existen en la actualidad. En su lugar, se sugiere que la Oficina Internacional trabaje con los Estados miembros a fin de modificar las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT con miras a esclarecer las prácticas divergentes que mantienen las Oficinas receptoras. También se recomienda que la Oficina Internacional colabore con los Estados miembros al objeto de concienciar a los solicitantes sobre esas prácticas divergentes y las posibles consecuencias resultantes respecto de las solicitudes durante las fases internacional y nacional del procedimiento del PCT.

15. *Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre los temas tratados en el presente documento.*

[Fin del documento]