

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

Octava reunión
Ginebra, 26 a 29 de mayo de 2015

REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DÍA

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el marco de los debates sobre la incorporación por referencia de partes omitidas, se ha planteado la cuestión de si una reivindicación de prioridad contenida en la solicitud internacional y basada en una solicitud anterior que tiene la misma fecha que la solicitud internacional (“reivindicación de prioridad presentada el mismo día”) constituye una reivindicación de prioridad válida en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT. En el presente documento se reseñan varias opciones posibles sobre cómo resolver las manifiestas diferencias de interpretación del Convenio de París por lo que se refiere a admitir las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

2. La Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT (PCT/MIA) debatió la cuestión de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día en su vigésima segunda sesión, celebrada en Tokio del 4 al 6 de febrero de 2015. Dichos debates se sintetizan en el Resumen de la Presidencia (párrafos 92 a 97 del documento PCT/MIA/22/22, reproducidos en el Anexo del documento PCT/WG/8/2).

ANTECEDENTES

3. El Grupo de Trabajo, en su sexta y séptima reuniones, debatió la forma de resolver las manifiestas diferencias de interpretación por las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas/elegidas acerca de las disposiciones de las Reglas 4.18, 20.5 y 20.6 con respecto a la incorporación por referencia de partes omitidas (véanse los documentos PCT/WG/6/20

y PCT/WG/7/19). En el marco de esos debates, se planteó la duda de si una reivindicación presentada el mismo día constituye una reivindicación de prioridad válida en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT.

4. En las respuestas a un cuestionario enviado por la Oficina Internacional a todos los Estados miembros sobre la incorporación por referencia de partes omitidas, que también trataba de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, se apreció que no existe consenso entre los Estados miembros en relación con esta cuestión. El Grupo de Trabajo, aunque reconoce que la instancia decisoria de la OMPI en relación con este asunto sería la Asamblea de la Unión de París, solicitó en su séptima reunión a la Oficina Internacional que preparara un documento de trabajo sobre las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día para someter al examen del Grupo de Trabajo en su presente reunión.

REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DÍA

DEBATE ANTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DEL PCT

5. La cuestión de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día fue objeto de debate anteriormente (aunque sin arrojar resultados concluyentes) por parte de los Estados miembros del PCT durante el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea de la Unión del PCT, celebrado en Ginebra en julio de 1991, sobre la base de un documento elaborado por la Oficina Internacional (documento PCT/A/XVIII/4). Lamentablemente, debido a la falta de tiempo, la Asamblea de la Unión del PCT no tomó ninguna decisión al respecto en su decimoctavo período de sesiones, celebrado en julio de 1991. Al objeto de facilitar su consulta, el documento se pondrá a disposición del Grupo de Trabajo en forma de documento oficioso; también se puede consultar en el sitio web de la OMPI, en la dirección http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35593.

SITUACIÓN ACTUAL

6. A juicio de la Oficina Internacional, en general, las consideraciones establecidas en el documento PCT/A/XVIII/4 deben orientar los debates presentes sobre esta cuestión.

7. No obstante, en comparación con la situación existente en 1991, ha cambiado uno de los supuestos específicos en los que se basaron las consideraciones establecidas en los párrafos 5 y 8 del documento PCT/A/XVIII/4. En concreto, según han puesto de manifiesto los debates sobre la incorporación por referencia de partes omitidas, en la actualidad varias Oficinas de los Estados contratantes del PCT, en su calidad de Oficinas receptoras y Oficinas designadas, optan por interpretar que las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día deben ser admitidas en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT.

8. En consecuencia, hoy en día los solicitantes del PCT que dependen de la interpretación que haga una Oficina receptora se benefician de dicha interpretación en la práctica, puesto que los faculta a incorporar por referencia elementos o partes omitidos que figuran en una solicitud "anterior" presentada el mismo día que la solicitud internacional (téngase en cuenta que la inclusión en la solicitud internacional de la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior constituye un requisito para pedir debidamente la incorporación por referencia de elementos o partes omitidos).

9. Por otro lado, las respuestas de los Estados miembros al cuestionario pusieron claramente de manifiesto que no todas las Oficinas comparten la interpretación del Convenio de París, a tenor de la cual las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día deben ser admitidas en virtud del propio Convenio (y, por ende, del PCT). En consecuencia, por lo que se refiere a la "suerte" de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día contenidas en la solicitud internacional, los solicitantes dependen actualmente de la interpretación de la Oficina receptora en la que presentan la solicitud y de la que hagan las Oficinas designadas, así como de su legislación nacional aplicable. Los resultados se pueden resumir del siguiente modo:

	Postura de la Oficina receptora	
	Admite las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día	No admite las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día
Efecto en la fase internacional <i>reivindicaciones de prioridad</i> <i>incorporación por referencia</i> <i>búsqueda internacional</i>	<p>Se conservan en el expediente.</p> <p>Se admite (excepto si la Oficina receptora ha notificado lo contrario en virtud de la Regla 20.8.a)).</p> <p>Se tienen en cuenta todas las incorporaciones por referencia.</p>	<p>Se declaran nulas.</p> <p>No se admite.</p> <p>Se lleva a cabo según la solicitud internacional efectivamente presentada.</p>
Riesgos para los solicitantes en la fase nacional <i>reivindicaciones de prioridad</i> <i>incorporación por referencia</i>	<p>Algunas Oficinas designadas pueden declararlas inválidas (lo que acarrearía trabajo administrativo sin valor práctico a la Oficina y el solicitante), pero este dictamen no influye significativamente si no se solicita la incorporación por referencia.</p> <p>Puede declararse inválida, incluso en Oficinas que habitualmente admiten la incorporación; en dicho caso, se cambiaría la fecha de presentación efectiva o se pasaría por alto el material incorporado por referencia.</p>	<p>Debe realizarse un seguimiento de las opciones de restaurar la reivindicación de prioridad en cada Oficina designada (no resulta significativo; solo es necesario en caso de que se requiera la incorporación por referencia para corregir errores).</p> <p>Debería abordarse aparte en cada Oficina designada que admita la restauración de la reivindicación de prioridad presentada el mismo día y la incorporación por referencia.</p>

10. El número de reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día es relativamente bajo (en 2013 ascendió a poco más de 200) y la mayor parte proviene (por orden descendente) de las Oficinas de la República de Corea, los Estados Unidos de América y China. Entre ellas, en 2013 solo hubo dos casos en los que se procedió a la incorporación por referencia. Por consiguiente, se puede observar que la escala del problema es reducida y no debe entrañar una carga importante de trabajo para las Oficinas receptoras o las Oficinas designadas. No obstante, el instrumento de “incorporación por referencia” se utiliza y tiene importancia para algunos solicitantes.

OPCIONES

11. En los párrafos siguientes se presentan las cuatro principales opciones posibles que parecen existir para resolver las manifiestas diferencias de interpretación del Convenio de París de las Oficinas de los Estados miembros del PCT por lo que se refiere a admitir las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

Opción 1: Remitir el asunto a la Asamblea de la Unión de París

12. La primera opción para los Estados miembros del PCT sería remitir el asunto a la Asamblea de la Unión de París a fin de procurar una interpretación común del Artículo 4 del Convenio de París. Al remitirlo, la Asamblea de la Unión del PCT podría, de forma facultativa, formular una recomendación a la Asamblea de la Unión de París sobre este asunto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, a tenor de las opiniones divergentes manifestadas por los Estados contratantes del PCT en respuesta al cuestionario, harían falta más aclaraciones y debates para llegar a un acuerdo al respecto.

13. Si el asunto se remitiera a la Asamblea de la Unión de París, cabría la posibilidad de que la Asamblea alcanzara un entendimiento común sobre la interpretación del Convenio de París con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

14. La alternativa a alcanzar un entendimiento común consistiría en que la Unión de París modificara formalmente el Artículo 4 del Convenio de París. Para introducir modificaciones formales en el Convenio de París, debería celebrarse una conferencia de revisión y sería necesario el voto unánime de todos los Estados que participaran en dicha conferencia¹. Asimismo, en vista de que la cuestión relativa a la interpretación del Artículo 4 del Convenio de París, en particular sus disposiciones sobre el “plazo de prioridad” establecidas en el Artículo 4.C), también afecta a los dibujos o modelos industriales y las marcas, conforme al Artículo 13.2)b) del Convenio de París², la Asamblea de la Unión de París solo podría adoptar sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación, dado que a todas luces esta cuestión también revestiría interés para la Unión de La Haya y la Unión de Madrid, respectivamente.

15. Antes de la entrada de vigor de un acta revisada del Convenio, cuando así se acordara, varios Estados que ya fueran miembros de un acta anterior del Convenio de París —la conferencia de revisión determinará el número exacto—deberían ratificarla o adherirse a ella.

16. Por tanto, resulta palmario que una revisión formal del Convenio de París constituiría un procedimiento engorroso y prolongado, y se podría estimar desproporcionada con respecto a la magnitud del problema.

Opción 2: Confiar a la Asamblea de la Unión del PCT la decisión sobre el asunto

17. Una segunda opción posible sería que los Estados miembros del PCT llegaran a un acuerdo sobre la interpretación del Convenio de París con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, con efecto en las solicitudes internacionales. En este sentido, se plantean varias preguntas.

¹ Aunque en el Artículo 18 del Convenio de París no se menciona la cuestión relativa a la mayoría necesaria para modificar los artículos del Convenio de París distintos a los Artículos 13 a 17 (con respecto a estos artículos, véase el Artículo 17 del Convenio de París), Bodenhausen, en su *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Publicación de la OMPI N° 611), se refiere a la “norma arraigada que se contempla en las distintas conferencias de revisión, conforme a la cual es necesario el voto unánime de todos los Estados participantes en dichas conferencias para revisar todas las disposiciones del Convenio (en virtud del texto de Estocolmo, a excepción de los Artículos 13 a 17; véase el Artículo 17). La Unión debe contemplar esta norma arraigada como vinculante hasta que sea modificada por una disposición contraria aprobada de conformidad con la misma regla.”

² Artículo 13.2)b) del Convenio de París: “En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización”.

Competencia de la Asamblea del PCT

18. La primera pregunta que surge es si la Asamblea de la Unión del PCT tendría competencia para ocuparse de este tema. La respuesta depende en gran medida de una cuestión de interpretación. Por una parte, el Artículo 53.2)a)i) del PCT, en virtud del cual la Asamblea del PCT “tratará todas las cuestiones relativas [...] a la aplicación del presente Tratado”, se podría interpretar que incumbe a la Asamblea del PCT tomar las decisiones en relación con este tema, habida cuenta de que el Tratado y el Reglamento del PCT contienen determinadas disposiciones en materia de prioridad.

19. Por otra parte, con respecto a las principales cuestiones relativas al derecho de prioridad, a saber, los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad contenida en una solicitud internacional, el Artículo 8.2)a) del PCT simplemente remite al Artículo 4 del Convenio de París. Por tanto, se podría aducir que esta cuestión no afecta a la aplicación del PCT, sino a la del Convenio de París, y por consiguiente solo debe tratar de ella la Asamblea de la Unión de París (véase el Artículo 13.2)a)i) del Convenio de París). Dicho argumento también se sustenta en que no parece que el requisito de que todos los Estados miembros del PCT respeten y apliquen las disposiciones del Convenio de París se base en el hecho de que sean Estados miembros del PCT, sino en que son (y deben ser, véase el Artículo 62.1) del PCT) Estados miembros de la Unión de París.

20. De nuevo, la Asamblea del PCT solo podría adoptar sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación.

Alcance de la decisión de la Asamblea del PCT

21. La segunda pregunta que surge en este contexto —si la Asamblea de la Unión del PCT es competente para abordar la cuestión relativa a la interpretación del Artículo 4 del Convenio de París con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día en el ámbito del PCT— es si la Asamblea de la Unión del PCT podría abordar dicha cuestión con efecto en las fases internacional y nacional del procedimiento del PCT, o si se limitaría a abordar dicha cuestión con efecto únicamente en la fase internacional.

22. Esta pregunta parece reducirse a dirimir si las disposiciones en materia de prioridad del Tratado y el Reglamento del PCT, en particular las disposiciones del Artículo 8.2)a) del PCT, establecen “que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, [determinados] requisitos” (Artículo 27.1) del PCT), o si son disposiciones relativas a “las condiciones substantivas [...] relativa[s] a la definición del estado anterior de la técnica” (Artículo 27.5) del PCT). En el primero de los casos (“la forma o el contenido”), la Asamblea de la Unión del PCT —si es considerada competente— podría adoptar una interpretación común del Convenio de París con efecto en las fases internacional y nacional del procedimiento del PCT, en consonancia con el Artículo 27.1) del PCT. No obstante, en cuanto al segundo caso (“condiciones substantivas”), la Asamblea de la Unión del PCT solo podría adoptar una interpretación con respecto a la fase internacional del procedimiento del PCT; en lo tocante a la fase nacional, la cuestión debería resolverse en virtud de la legislación nacional aplicable por las Oficinas designadas correspondientes, teniendo en cuenta el tenor inequívoco del Artículo 27.5) del PCT.

23. A pesar de que la respuesta a la pregunta anterior nuevamente depende en gran medida de una cuestión de interpretación, cabría aducir que, por ejemplo, determinar lo que constituye divulgación del estado de la técnica a los fines de la novedad es una condición substantiva de la patentabilidad, y que una divulgación anterior realizada el mismo día en que se presenta la solicitud de patente podría considerarse estado de la técnica (conforme a lo sostenido en el párrafo 8 del documento PCT/A/XVIII/4); por tanto, las disposiciones sobre los “plazos de prioridad” establecidas en el Artículo 4.C) del Convenio de París, incorporadas por referencia al PCT en virtud del Artículo 8.2)a), son efectivamente disposiciones que estipulan las “condiciones substantivas [...] relativa[s] a la definición del estado anterior de la técnica” en el sentido del Artículo 27.5) del PCT.

24. De ser así, la Asamblea de la Unión del PCT no debería abordar la interpretación del Artículo 4 del Convenio de París con efecto en las fases internacional y nacional del procedimiento del PCT. Propiamente —de conformidad con el Artículo 27.5)— correspondería a cada Estado contratante del PCT establecer, a la hora de determinar la patentabilidad de una invención reivindicada en una solicitud internacional, los criterios de su legislación nacional para definir el término “plazo de prioridad” y, por consiguiente, la “suerte” de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

25. Otra forma de abordar esta cuestión consistiría en alegar que las disposiciones del Artículo 8.2.a) del PCT no encajan realmente en las categorías de “forma o contenido” o “sustancia” en el sentido de los Artículos 27.1) y 27.5) del PCT, respectivamente, y que el Artículo 8.2.a) del PCT solo se debería entender como lo que es, a saber, una mera referencia a las disposiciones del Convenio de París. Si se siguiera esta línea de argumentación en caso de duda sobre la aplicación efectiva de una disposición del Convenio de París, se consideraría como medida más plausible remitir dicha cuestión a la Asamblea de la Unión de París en su calidad de (única) instancia decisoria competente.

Conveniencia de la decisión de la Asamblea del PCT

26. La tercera y última pregunta que surge en este contexto es si resultaría conveniente perseguir un acuerdo que concierna en exclusiva a los Estados miembros del PCT, esto es, solo a un “subconjunto” de los Estados miembros de la Asamblea de la Unión de París.

27. Teniendo en cuenta la importancia de la consideración expuesta en el párrafo 9 del documento PCT/A/XVIII/4 según la cual “no deben existir conflictos manifiestos con el Convenio de París y asimismo debe haber las mínimas incertidumbres posibles”, el hecho de que tan solo un subgrupo de los miembros de la Asamblea de la Unión de París conviniera una interpretación común del Convenio de París apenas contribuiría a despejar la incertidumbre sobre la interpretación del Convenio de París con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día.

28. Asimismo, el hecho de que tan solo un subgrupo de todos los miembros de la Asamblea de la Unión de París convenga una interpretación común del Convenio de París, aun surtiendo efecto en las fases internacional y nacional del procedimiento del PCT, apenas contribuiría a reducir la complejidad del sistema internacional de patentes para los solicitantes y las Oficinas, puesto que no se abordaría exhaustivamente la cuestión relativa a las solicitudes nacionales (Convenio de París) e internacionales (PCT), sea cual sea la calidad (nacional o internacional) en la que actúe la Oficina. Solo se lograría una solución integral por medio de una interpretación común del Convenio de París convenida por la Asamblea de la Unión de París.

Opción 3: Modificar el Reglamento del PCT para facilitar que las Oficinas designadas adopten decisiones sobre este asunto en la fase nacional

29. Una tercera opción posible —en consonancia con las consideraciones expuestas en el párrafo 9 del documento PCT/A/XVIII/4 en cuanto a la necesidad de una evaluación sustantiva en la fase internacional de la validez de la reivindicación de prioridad— consistiría en poner fin al menos a las prácticas diferentes de las Oficinas receptoras con respecto a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día. Se podría modificar el Reglamento del PCT con el objeto de exigir expresamente a las Oficinas receptoras que *no* anularan ninguna reivindicación de prioridad presentada el mismo día para facilitar que las Oficinas designadas adoptaran decisiones al respecto en la fase nacional del procedimiento del PCT, con arreglo a sus legislaciones nacionales, solución similar a la que se había propuesto y debatido en 1991. Como resultado, todos los solicitantes estarían en igualdad de condiciones con relación a la validez de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día a los fines de la fase internacional, sea cual sea la Oficina receptora en la que hubieran presentado la solicitud internacional.

30. De acuerdo con esta opción, ante la ausencia de una revisión formal del Convenio de París (véase la opción 1), la decisión final de admitir las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día en virtud del Convenio de París seguiría dependiendo de la legislación nacional de cada Estado designado. Por tanto, con esta opción se mantendría toda la complejidad para los solicitantes y las Oficinas mencionada en el párrafo 9 *supra*, dado que no se abordaría la cuestión de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día de una forma integral con efecto en las fases internacional y nacional del procedimiento del PCT; tampoco se abordaría la cuestión con efecto en las solicitudes nacionales (Convenio de París).

31. Por otro lado, teniendo en cuenta las consideraciones de los párrafos 12 y 16 *supra*, parece que esta opción, a pesar de esos defectos, se podría considerar la forma más realista de proceder, al menos a corto plazo.

Opción 4: Ceder la interpretación a las distintas Oficinas receptoras

32. Una cuarta y última opción consistiría en no hacer nada y mantener la situación actual descrita en el párrafo 9 *supra*, “tal cual”, dejando la “suerte” de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día a expensas de la interpretación de la Oficina receptora en la que se presenta la solicitud internacional, en el caso de la fase internacional, y de las distintas interpretaciones de las Oficinas designadas en virtud de su legislación nacional aplicable, en el caso de la fase nacional. Si se decide adoptar este enfoque, puede resultar conveniente modificar las Directrices para las Oficinas receptoras del PCT y la Guía del solicitante del PCT para indicar que se trata de una esfera en la que las Oficinas receptoras siguen prácticas distintas.

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

[Fin del documento]