

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS AL
TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Y SU REGLAMENTO*

preparadas por la Oficina Internacional

* La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha preparado las presentes Notas a título explicativo únicamente. Las Notas no fueron adoptadas por la Conferencia Diplomática. Cuando exista un conflicto entre las Notas y las disposiciones del Tratado y del Reglamento, prevalecerán estas últimas. Si se ha estimado que una disposición no exigía explicación, no se han elaborado notas al respecto. La expresión “declaración concertada” que figura en las Notas explicativas hace referencia a una declaración concertada por la Conferencia Diplomática en relación con el Tratado sobre el Derecho de Patentes y su Reglamento.

I. NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS AL TRATADO SOBRE EL DERECHO
DE PATENTES

Notas sobre el Artículo 1
(Expresiones abreviadas)

1.01 Punto i). El término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado, como a la Oficina regional de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado se aplicará a la Oficina Europea de Patentes única y exclusivamente si la Organización Europea de Patentes es una Parte Contratante. El término también incluye las sucursales de dichas Oficinas nacionales y regionales. La referencia a “otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado” abarca la situación en que la Oficina de una Parte Contratante administre procedimientos relacionados con las patentes como, por ejemplo, la inscripción de un cambio en la titularidad, aun cuando la concesión de esas patentes sea efectuada a su nombre por otra oficina, por ejemplo, una oficina regional.

1.02 Punto iv). La cuestión de si se considera como persona, a los efectos de cualquier procedimiento previsto en el Tratado y el Reglamento, una entidad distinta de la de una persona natural o jurídica, por ejemplo, una empresa o sociedad que no sea una persona jurídica, sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate. Análogamente, el Tratado y el Reglamento no se pronuncian sobre la cuestión de saber lo que constituye una persona jurídica, por ejemplo, una *Offene Handelsgesellschaft* alemana, por lo que también sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate.

1.03 Punto v). El término “comunicación” se emplea en el Tratado y en el Reglamento para designar únicamente todo asunto que se somete o transmite a la Oficina. Por consiguiente, no se considerará “comunicación”, según la definición contenida en este punto, una notificación u otra correspondencia enviada por la Oficina al solicitante, titular u otra persona interesada. En cuanto a la forma y medios de transmisión de comunicaciones a la Oficina, cabe remitirse a las disposiciones de los Artículos 5.1)a) y 8.1) y la Regla 8 (véanse las Notas 5.06, 8.02 a 8.05 y R8.01 a R8.08).

1.04 Punto vi). La información mencionada en este punto abarca el contenido de las solicitudes y patentes, en particular la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, así como las correcciones de errores mencionadas en la Regla 18.1). Un ejemplo de la información mantenida por una Oficina relativa a solicitudes presentadas y a patentes concedidas por otra autoridad con efecto en la Parte Contratante de que se trate, es la información mantenida por un Estado contratante del Convenio sobre la Patente Europea respecto de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes en las que se designe a ese Estado contratante, independientemente de que la Organización Europea de Patentes (OEP) sea o no una Parte Contratante.

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

1.06 Puntos viii) y ix). Los términos “solicitante” y “titular” se utilizan en el Tratado y el Reglamento para hacer referencia únicamente a la persona que está indicada como tal en el registro de la Oficina. En consecuencia, a los fines del Tratado o del Reglamento, no se considerará solicitante o titular a la persona que pueda o pretenda reivindicar la titularidad de un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. En el caso de una petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o titular (véase la Regla 16) durante el período comprendido entre la propia transferencia legal y la inscripción del cambio, el cedente continuará siendo designado en el Tratado como el “solicitante” o el “titular” (es decir, la persona que aparece en el registro de la Oficina en tanto que solicitante o titular) y el cesionario será designado como el “nuevo solicitante” o el “nuevo titular” (véase la Regla 16.1)). Una vez efectuada la inscripción del cambio, el cesionario se convierte en el “solicitante” o “titular” (puesto que es ahora la persona que figura como tal en el registro de la Oficina). En cuanto al término “persona”, cabe remitirse a la explicación relativa al punto iv) (véase la Nota 1.02).

1.07 La cuestión de determinar quién puede solicitar una patente, por ejemplo, si la *Offene Handelsgesellschaft* alemana mencionada en la Nota 1.02 podría solicitarla, sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate. Cuando la legislación aplicable establezca que se debe solicitar una patente en nombre del verdadero inventor o inventores, la “persona que solicita la patente” será el inventor o los coinventores. Cuando, en virtud de la legislación aplicable, quepa la posibilidad de que una persona solicite una patente en nombre de un inventor que, por ejemplo, haya fallecido o esté legalmente incapacitado, esa persona será la “persona que solicita la patente”. “[O]tra persona que presente la solicitud” podría ser, por ejemplo, y en otras circunstancias, el representante legal o único heredero del solicitante en los Estados Unidos de América. Cuando la legislación aplicable establezca que una solicitud pueda ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, el solicitante será la persona que presente la solicitud. 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” abarcan a “solicitantes” y “titulares” (véase el punto xv). “[O]tra persona... que tramita la solicitud” podría ser, en particular, el cesionario registrado del derecho, título o interés respecto de una solicitud, cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del inventor verdadero y que también disponga que dicho cesionario esté facultado para tramitar la solicitud con exclusión del inventor nombrado.

1.08 Punto x). La cuestión de determinar quién puede ser el “representante”, por ejemplo, un abogado o agente de patentes, sigue siendo competencia de la legislación aplicable de las Partes Contratantes. Por consiguiente, una Parte Contratante puede permitir que una empresa o sociedad que no sea una persona jurídica figure como representante, aunque no está obligada a hacerlo. En virtud del Artículo 7.1a), una Parte Contratante puede exigir que todo representante nombrado esté habilitado a ejercer ante la Oficina, y que proporcione, como su domicilio, una dirección en un territorio previsto por esa Parte Contratante (véanse las Notas 7.02 a 7.04).

1.09 Punto xi). Resulta implícito que la “firma” de una comunicación hecha en virtud del Tratado deberá ser la de una persona que esté autorizada a firmar la comunicación en cuestión. En consecuencia, la Oficina puede rechazar la firma de una persona que no esté autorizada a firmar la comunicación. En la Regla 9.3) a 5) se mencionan expresamente ciertas formas de firma que deberá aceptar o podrá exigir una Parte Contratante, a saber, una firma

manuscrita, impresa o estampada, un sello, una etiqueta con código de barras o una firma presentada en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión.

1.10 Punto xii). Por “un idioma aceptado por la Oficina” se entenderá un idioma verbal y no, por ejemplo, un lenguaje informático. Lo que constituye “un idioma aceptado por la Oficina” sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate. La frase “para el procedimiento pertinente ante la Oficina” prevé la situación en la que la Oficina pueda tener diferentes requisitos relativos al idioma para diferentes procedimientos, tal como será normalmente el caso habida cuenta de la obligación impuesta a las Partes Contratantes, en virtud del Artículo 5.2)b), de aceptar una descripción en cualquier idioma a los fines de otorgar una fecha de presentación. También prevé la situación en la que el idioma de un procedimiento ante la Oficina se reglamenta atendiendo a consideraciones geográficas, como por ejemplo, en el caso de Bélgica.

1.11 Punto xiv). La expresión “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier procedimiento por el que un solicitante, titular u otra persona interesada se comunica con la Oficina, sea para iniciar tales procedimientos o durante el transcurso de dichos procedimientos. Abarca todos los procedimientos efectuados ante la Oficina y no se limita, por lo tanto, a los procedimientos a los que se alude expresamente en los Artículos 5 a 14. Cabe citar, como ejemplos, la presentación de una solicitud, la presentación de una petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa, el suministro de una respuesta a una notificación emitida por la Oficina, o el suministro de una traducción de la solicitud o la patente. También abarca los procedimientos por los que la Oficina establece contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo a la solicitud o patente, como por ejemplo, el envío de una notificación indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o una tasa. No abarca los procedimientos que, por motivos jurídicos, no están directamente relacionados con esos procedimientos, por ejemplo, la compra de un ejemplar de una solicitud publicada o el pago de una factura por servicios de información al público proporcionados por la Oficina. Además, la Conferencia Diplomática adoptó el Artículo 1.xiv) en el entendimiento de que la expresión “procedimiento ante la Oficina” no abarca los procedimientos judiciales en virtud de la legislación aplicable (Declaración Concertada N° 1). Sin embargo, se desprende del hecho de que el Tratado y el Reglamento incluyen, en ciertas disposiciones, excepciones explícitas para los procedimientos cuasijudiciales y los procedimientos ante tribunales de apelación u otros organismos de examen constituidos en el marco de una Oficina (véanse el Artículo 8.4)b) y las Reglas 12 y 13), que las palabras “procedimiento ante la Oficina” abarcan por lo demás los procedimientos cuasijudiciales.

1.12 Punto xvii). El Artículo 16 contiene las disposiciones sobre el efecto que surten las revisiones, enmiendas y modificaciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), incluido el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT (véanse las Notas 16.01 a 16.04).

1.13 Punto xviii). El Artículo 20 contiene las disposiciones relativas al procedimiento para ser parte en el Tratado.

1.14 Punto xxiii). Cabe observar que, además de las funciones asignadas al Director General en virtud del Tratado, en la Declaración Concertada N° 6 se acordó que toda controversia que pueda plantearse entre dos o más Partes Contratantes en torno a la interpretación o a la

aplicación del presente Tratado y su Reglamento, puede resolverse amistosamente mediante consultas o mediación bajo los auspicios del Director General.

Notas sobre el Artículo 2
(Principios generales)

2.01 Párrafo 1). En este párrafo se establece expresamente un principio que se aplica a todas las disposiciones del Tratado salvo las del Artículo 5. Reconoce que el Tratado no establece un procedimiento totalmente uniforme para todas las Partes Contratantes, pero supone una garantía para los solicitantes y titulares en cuanto a que, por ejemplo, la solicitud que cumpla el mayor número de requisitos en virtud del Tratado y el Reglamento también cumplirá los requisitos de forma aplicados por cualquier Parte Contratante. El Artículo 27.4) del PCT contiene una disposición similar.

2.02 Párrafo 2). La primera frase del Artículo 27.5) del PCT contiene una disposición similar.

Notas sobre el Artículo 3
(Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

3.01 Párrafo 1)a). Mediante esta disposición el Tratado y el Reglamento se aplican a las solicitudes nacionales y regionales que figuran en los puntos i) y ii) y que son presentadas en la Oficina de una Parte Contratante. No se hace distinción entre las solicitudes presentadas por nacionales de las Partes Contratantes y las solicitudes presentadas por otros nacionales. Así, en el caso de una Parte Contratante que sea un Estado, el Tratado y el Reglamento se aplicarán a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina nacional de dicho Estado, con independencia de la nacionalidad del solicitante. En el caso de una Parte Contratante que sea una organización intergubernamental, el Tratado y el Reglamento se aplicarán a las solicitudes presentadas en la Oficina de esa organización intergubernamental, sin perjuicio de cualquier designación de estados que se haya efectuado en dichas solicitudes y de la nacionalidad del solicitante.

3.02 La expresión “solicitudes ... presentadas en la Oficina de una Parte Contratante” abarca, en particular, situaciones en las que se presente una solicitud de patente regional en la Oficina de un Estado X, que es Estado miembro de una organización regional, para su posterior transmisión a la Oficina de esa organización. Sin embargo, una solicitud regional en la que se designe el Estado X no constituye una solicitud presentada en la Oficina del Estado X. Así, por ejemplo, si la Organización Europea de Patentes (OEP) y el Estado X fueran 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 OEP, el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X, pero no así a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado. Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas en las que se designa al Estado X, pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X.

3.03 Los términos “solicitudes de patentes de invención, y de patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.i) del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes enumeradas en ese Artículo que no sean solicitudes de patentes de invención y de adición, a saber, las solicitudes de certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no esté obligada a ello. De igual modo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes de “patente de planta” que no sean patentes de invención, aunque sí se aplican a las solicitudes de invención respecto de plantas que constituyan invenciones, por ejemplo, plantas que sean el resultado de una actividad de ingeniería genética.

3.04 Punto i). Según este punto, el Tratado y el Reglamento se aplican a los tipos de solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición que puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT. Además de las solicitudes “tradicionales”, respecto de las cuales no se exige ningún trato especial, el Tratado y el Reglamento también se aplican a las solicitudes de continuación o de continuación en parte de una solicitud anterior, en virtud de la Regla 4.14 del PCT. Puesto que es posible transformar, en la “fase nacional”, una solicitud internacional a nombre de un único inventor en una solicitud a nombre de varios coinventores, el Tratado y el Reglamento también se aplican a esas solicitudes, aunque no regulan los requisitos de fondo de dicha transformación. Este punto no regula los tipos de solicitudes que deberá aceptar una Parte Contratante; esto sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate.

3.05 Excepto en el caso de las disposiciones relativas a las comunicaciones, el Tratado y el Reglamento no se aplican a los tipos de solicitudes de patentes de invención que no puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, como por ejemplo, las solicitudes provisionales y las solicitudes para nueva publicación de patentes. El Tratado y el Reglamento tampoco se aplican a las solicitudes de prórroga de la duración de las patentes, por ejemplo, respecto de las patentes de productos farmacéuticos en virtud de la legislación japonesa, o las de los Estados Unidos de América y de la Comunidad Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la concesión de una patente. Asimismo, tampoco se aplican a las solicitudes de ajuste de la vigencia de las patentes, por ejemplo, como en los Estados Unidos de América, donde la patente puede prorrogarse en los casos de retraso en la concesión de la patente. Además, no se aplican a las solicitudes de transformación de una patente europea en una solicitud nacional para uno o más Estados designados puesto que se trata de peticiones para un tipo diferente de trato más que de solicitudes para la concesión de una patente. No obstante, el Tratado es aplicable a la solicitud una vez que se haya transformado en una solicitud nacional, siempre que el país en cuestión sea parte en el Tratado. Ahora bien, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no esté obligada a ello. Respecto de las solicitudes divisionales, cabe remitirse a la explicación del punto ii) (véase la Nota 3.06).

3.06 Punto ii). Se ha incluido este punto porque una solicitud divisional no es un tipo de solicitud que pueda presentarse en virtud del PCT con arreglo al punto i). Cabe remitirse a las disposiciones relativas a la fecha de presentación de las solicitudes divisionales en virtud del Artículo 5.8) y la Regla 2.6)i).

3.07 Párrafo 1)b). Este párrafo se aplica a las Partes Contratantes que sean Partes Contratantes del PCT. También se aplica a las organizaciones intergubernamentales que puedan ser designadas en virtud del PCT. Se incluye la frase “[C]on sujeción a lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” para garantizar que las disposiciones del PCT continúen aplicándose a las solicitudes internacionales en la “fase nacional”. Por ejemplo, el solicitante no podrá poner en duda la fecha de presentación establecida en virtud del Artículo 11 del PCT para una solicitud internacional, en la “fase nacional”, basándose en que la solicitud habría podido presentarse antes en virtud del Artículo 5.1) del presente Tratado.

3.08 Punto i). En virtud de este punto, las disposiciones del Tratado y el Reglamento, en particular, el restablecimiento de los derechos en virtud de lo establecido en el Artículo 12 y la Regla 13, se aplican a los plazos de los Artículos 22 y 39.1) del PCT, a saber, los plazos para el suministro de una copia de la solicitud internacional y de toda traducción exigida, así como del pago de toda tasa exigida, a las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas, respectivamente. No obstante, esas disposiciones no se aplican respecto de los plazos en la “fase internacional” de una solicitud internacional, puesto que están regidos por el PCT.

3.09 Punto ii). En virtud de este punto, el Tratado y el Reglamento se aplican a una solicitud internacional respecto de todo procedimiento iniciado en la fecha, o después de la fecha, en que esa solicitud ha entrado en la “fase nacional” en una oficina nacional o regional en virtud del PCT.

3.10 Párrafo 2). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes nacionales y regionales concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina regional 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 3.02 fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes siempre que surtan efecto en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea o no parte en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, la revocación de patentes en procedimientos de oposición, aun cuando el Estado X no sea parte en el Tratado.

3.11 Los términos “patentes de invención” y “patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.ii) del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes citadas en ese Artículo salvo las patentes de invención y patentes de adición, a saber, los certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición (véase también la Nota 3.03). No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras patentes, aun cuando no esté obligada a ello.

3.12 Asimismo, de conformidad con la definición que consta en el Artículo 2.ix) del PCT, el término “patente” se aplica a las patentes nacionales y regionales. Además, se desprende tanto del párrafo 1)b) como del párrafo 2) que el Tratado y el Reglamento se aplican a las patentes de invención y a las patentes de adición concedidas sobre la base de solicitudes

internacionales. Aunque el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes que no pueden presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT, como las solicitudes provisionales, las solicitudes para nueva publicación de patentes y las solicitudes de transformación (véase la Nota 3.05) sí se aplican a las patentes concedidas sobre la base de ese tipo de solicitudes. Por ejemplo, el Tratado y el Reglamento son aplicables a la nueva publicación de patentes concedidas, pero no así a las solicitudes de esas patentes. Sin embargo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a los títulos *sui generis* de protección relacionados con las extensiones de la duración de patentes, que no constituyen de por sí patentes.

Nota sobre el Artículo 4
(Excepción relativa a la seguridad)

4.01 El Artículo 73.b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) contiene una disposición similar. Los “intereses esenciales en materia de seguridad” de una Parte Contratante que sea una organización intergubernamental hacen referencia a los intereses de sus Estados miembros en materia de seguridad.

Notas sobre el Artículo 5
(Fecha de presentación)

5.01 Una Parte Contratante está obligada a acordar una fecha de presentación a una solicitud que cumpla los requisitos aplicables en virtud de este Artículo. Además, no se permitirá a una Parte Contratante revocar la fecha de presentación acordada a una solicitud que satisfaga dichos requisitos. En particular, no podrá revocarse la fecha de presentación por incumplimiento de un requisito en virtud de los Artículos 6, 7 u 8 dentro del plazo aplicable, aun cuando esa solicitud sea denegada o se considere retirada posteriormente basándose en dicho incumplimiento (véase la Nota 5.02).

5.02 Párrafo 1). En este párrafo se prevén los elementos de una solicitud que han de presentarse para que se conceda una fecha de presentación. En primer lugar, la Oficina debe comprobar que los elementos recibidos en esa fecha constituyen una solicitud de patente. En segundo lugar, la Oficina debe disponer de indicaciones que identifiquen al solicitante, o que le permitan establecer contacto con el solicitante. En lugar de dichas indicaciones, en virtud de lo dispuesto en el apartado c), la Oficina podrá aceptar pruebas que permitan establecer la identidad del solicitante, o que permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante. En tercer lugar, la Oficina tiene que haber recibido la divulgación de la invención, sea como una parte de lo que a simple vista parece ser una descripción, sea mediante un dibujo en lugar de la descripción, cuando así lo permita la Parte Contratante en virtud del apartado b). Puesto que la lista de elementos del párrafo 1) es exhaustiva, una Parte Contratante no está facultada para exigir ningún elemento adicional para la concesión de una fecha de presentación, en particular, que la solicitud contenga una o más reivindicaciones. En el caso de que la solicitud presentada no contenga una o más reivindicaciones que pueden exigirse en virtud del Artículo 6.1)i) (en referencia a lo dispuesto en el Artículo 3.2) del PCT), una Parte Contratante podrá exigir que éstas se suministren posteriormente en virtud del Artículo 6.7), dentro del plazo establecido en la Regla 6.1). No obstante, el incumplimiento en la

presentación de tales reivindicaciones dentro del plazo establecido no dará por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, incluso si la solicitud es denegada o se considera retirada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.8)a). Otro ejemplo es aquel en el que, de conformidad con el Artículo 6.1) y en referencia a lo dispuesto en la Regla 11.9 del PCT, una Parte Contratante exija que una solicitud en papel esté mecanografiada o impresa: la fecha de presentación de una solicitud que no cumpla ese requisito, en particular una solicitud manuscrita, no podrá revocarse basándose en ese motivo. Lo mismo es aplicable cuando una solicitud no cumpla algún requisito en virtud de los Artículos 6, 7 u 8, por ejemplo cuando no esté acompañada de la tasa de presentación exigida en virtud del Artículo 6.4) (véanse asimismo las Notas 6.16 y 6.22 a 6.24).

5.03 Párrafo 1)a), palabras de introducción. Las palabras “[s]alvo estipulación en contrario en el Reglamento” tienen por fin, en concreto, prever la posibilidad de que existan requisitos especiales que puedan exigirse en el futuro respecto de las solicitudes presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión. Actualmente, no se prevé ninguna disposición de ese tipo en el Reglamento. El establecimiento de una Regla por la Asamblea en virtud de esta disposición exige la unanimidad en virtud de la Regla 21.i).

5.04 La frase “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 días diferentes en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4).

5.05 Cada Parte Contratante tiene libertad para decidir lo que constituye la fecha en que su Oficina ha recibido todos los elementos. Ello se podría aplicar cuando, por ejemplo, se reciba una solicitud fuera del horario de la Oficina para la recepción de comunicaciones, o en un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de comunicaciones. Además, una Parte Contratante tiene libertad para considerar, como recibidos por la Oficina, la recepción de los elementos por una sucursal o suboficina especificada de una Oficina, por una Oficina nacional en nombre de una organización intergubernamental con facultad para conceder patentes regionales, por un servicio postal o por un servicio de entrega determinado.

5.06 Las palabras de introducción también obligan a una Parte Contratante a aceptar, a los fines de la fecha de presentación, que los elementos mencionados en los puntos i) a iii) se presenten “en papel o de cualquier otra manera permitida por la Oficina”. La expresión “en papel” hace referencia a todo escrito en papel transmitido por medios físicos (véase la Nota 8.03). Esa obligación de aceptar la presentación en papel, a los fines de la fecha de presentación, continúa aplicándose aun cuando, después del 2 de junio de 2005, una Parte Contratante pueda establecer que no se presenten las comunicaciones en papel, después del 2 de junio de 2005, en virtud de la Regla 8.1)a). La frase “de cualquier otra manera permitida por la Oficina” se refiere, en particular, al caso en que los elementos exigidos se presenten en forma electrónica o por un medio electrónico de transmisión permitido por la Parte Contratante de que se trate en virtud de la Regla 8.2). La restricción a “[medios de transmisión permitidos] por la Oficina a los fines de la fecha de presentación” es necesaria puesto que es posible que una Oficina no posea la capacidad técnica para aceptar todas las formas o medios electrónicos de transmisión. Cuando una solicitud que cumple los requisitos de la fecha de presentación mencionados en el párrafo 1) no satisfaga los requisitos respecto de la forma y el medio de transmisión de las comunicaciones aplicados por la Parte Contratante interesada en virtud del Artículo 8.1) y la Regla 8, esa Parte Contratante podrá

exigir, en virtud del Artículo 8.7), que, a fin de que continúe la tramitación de la solicitud, el solicitante cumpla dichos requisitos en el plazo previsto en la Regla 11.1). No obstante, en caso de incumplimiento no se perderá posteriormente la fecha de presentación, aunque la solicitud sea denegada o se considere retirada en virtud del Artículo 8.8).

5.07 Punto i). Se desprende de la definición del término “solicitud”, contenida en el Artículo 1.ii), y de lo dispuesto en el Artículo 3.1a), que este punto exige una indicación expresa o implícita a los efectos de que los elementos mencionados tienen por objeto constituir una solicitud nacional o regional a la que se aplica el Tratado y el Reglamento. La determinación de si las indicaciones suministradas, en un caso concreto, son suficientes para ser consideradas como una indicación implícita de que los elementos en cuestión tienen por objeto constituir esa solicitud, será competencia de la Oficina en las circunstancias de ese caso.

5.08 Punto ii) y párrafo 1)c). Estas disposiciones son distintas de la disposición correspondiente respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Artículo 11.1)iii)c) del PCT, donde se exige la indicación del nombre del solicitante. Corresponderá a la Oficina, y ello según las circunstancias del caso, determinar si en un caso concreto las indicaciones que se han dado son suficientes para que “permitan establecer la identidad del solicitante” o para que “permitan que la Oficina establezca contacto con el mismo”. Cuando una solicitud cumpla los requisitos del párrafo 1), pero no se indique el nombre y la dirección del solicitante exigidos en virtud del Artículo 6.1)i) (en referencia a la Regla 4.4 y 4.5 del PCT), una Parte Contratante podrá exigir que esas indicaciones se proporcionen ulteriormente según lo dispuesto en el Artículo 6.7), dentro del plazo previsto en la Regla 6.1). No obstante, el incumplimiento del suministro de tales indicaciones dentro de ese plazo no dará por resultado la pérdida posterior de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud sea denegada o se considere retirada en virtud del Artículo 6.8)a).

5.09 Punto iii). Esta disposición es idéntica al requisito relativo a las solicitudes internacionales que figura en el Artículo 11.1)iii)d) del PCT. A los efectos de determinar si se debería conceder una fecha de presentación, la Oficina sólo determinará si, en su opinión, la solicitud contiene o no una parte que parezca constituir una descripción. No es pertinente para esa determinación saber si esa parte satisface los requisitos de forma relativos a la descripción permitidos en virtud del Artículo 6.1), y los requisitos sustantivos para la concesión de una patente. En particular, esta disposición no afecta de ninguna manera el derecho de una Parte Contratante a aplicar su legislación pertinente respecto de los requisitos de divulgación, en particular, con el fin de exigir que, para que se proceda a la etapa de concesión de la patente, la descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio, así como indicar la mejor manera de realizar la invención que conozca el inventor, según lo estipulado en el Artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 5 y la Regla 5 del PCT. No obstante, el incumplimiento de los requisitos de divulgación no afectará la fecha de presentación respecto de lo que, de hecho, haya sido divulgado.

5.10 Párrafo 1)b). Esta disposición faculta, pero no obliga, a una Parte Contratante a conceder una fecha de presentación sobre la base de uno o más dibujos en lugar de una descripción escrita. El hecho de que pueda considerarse que una fórmula química, una lista de secuencias o una fotografía, por ejemplo, constituye un dibujo a los fines de esta disposición, será competencia de la Parte Contratante de que se trate. Cuando la Oficina de

una Parte Contratante que no dé aplicación a esta disposición reciba una solicitud que contenga únicamente dibujos que incorporan un elemento de texto, será competencia de la Oficina el determinar si, en las circunstancias del caso, dicho elemento de texto da satisfacción al requisito contenido en el párrafo 1)a)iii).

5.11 Conviene señalar que un país de la Unión de París tiene libertad en la actualidad para acordar una fecha de presentación a una solicitud en la que se divulgue la invención únicamente mediante un dibujo, y que esa solicitud, en tanto que depósito nacional regular de conformidad con la legislación interna de un país de la Unión de París, da lugar a un derecho de prioridad a tenor de lo dispuesto en el Artículo 4A.2) del Convenio de París.

5.12 Párrafo 2)a). Con miras a que la Oficina entienda que los elementos que haya recibido tienen por fin constituir una solicitud de patente, podrá exigirse que la indicación de que los elementos recibidos tienen por fin constituir una solicitud de patente, esté en un idioma aceptado por la Oficina. Asimismo, la Oficina podrá exigir que las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, o que permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante, estén en un idioma aceptado por la Oficina, de manera que pueda identificar al solicitante o establecer contacto con el mismo.

5.13 Párrafo 2)b). En esta disposición se exige que una Parte Contratante debe aceptar, a los fines de establecer una fecha de presentación, que la “parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción” se presente en cualquier idioma. Cuando dicha parte se presente en un idioma que no sea un idioma aceptado por la Oficina, la Parte Contratante podrá exigir una traducción de la descripción mencionada en la primera frase del Artículo 6.3), en virtud del Artículo 6.7), dentro del plazo previsto en la Regla 6.1) (véase también la Nota 6.13). Sin embargo, el incumplimiento del suministro de dicha traducción dentro de ese plazo no dará por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud sea denegada o se considere retirada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.8)a). En cuanto a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse a la explicación del Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10).

5.14 Lo mismo será aplicable a cualquier elemento de texto incorporado en un dibujo que, en virtud del párrafo 1)b), sea aceptado como “una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción”, según lo dispuesto en el párrafo 1)a)iii).

5.15 Aunque no sea necesario presentar una o más reivindicaciones para obtener una fecha de presentación, cuando la solicitud presentada contenga reivindicaciones en un idioma no aceptado por la Oficina, una Parte Contratante podrá exigir la presentación de la traducción mencionada en la primera frase del Artículo 6.3), en virtud del Artículo 6.7) y en el plazo previsto en la Regla 6.1) (véase también la Nota 6.13). El incumplimiento de la presentación de la traducción exigida dentro de dicho plazo no dará por resultado la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud sea denegada o se considere retirada en virtud del Artículo 6.8)a).

5.16 Párrafo 3). Cabe remitirse a las disposiciones generales relativas a las notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

5.17 Párrafo 4)a). En esta disposición se otorga al solicitante la posibilidad de subsanar todo incumplimiento de los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2). Se aplica con

independencia de si el solicitante ha sido notificado o no de ese incumplimiento en virtud del párrafo 3). En esta disposición se da la posibilidad al solicitante de tramitar la solicitud sobre la base de los elementos presentados y las tasas ya pagadas, sin tener que volver a presentar la solicitud ni pagar tasas adicionales. Sin embargo, para asegurar el desarrollo adecuado de toda tramitación ante la Oficina, una Parte Contratante podrá exigir que se cumplan todos los requisitos en cuestión dentro del plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4)b) (véase la Nota 5.18).

5.18 Párrafo 4)b). En esta disposición se permite, aunque no se obliga, a una Parte Contratante a considerar una solicitud como no presentada cuando, tras no haber dado cumplimiento a los requisitos mencionados en los párrafos 1) y 2) en el momento en que la Oficina recibió por primera vez la solicitud, tampoco se les haya dado cumplimiento dentro del plazo establecido en la Regla 2.1) o 2). Si el solicitante desea entonces continuar la tramitación de una solicitud que se ha considerado como no presentada en virtud de esta disposición, 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, volver a pagar las tasas.

5.19 Párrafo 5). Esta disposición sigue el modelo del Artículo 14.2) del PCT. Obliga a la Oficina a notificar al solicitante, al establecer la fecha de presentación, que falta una parte de la descripción o un dibujo. Puesto que se limita a la situación en la que se determina que aparentemente falta una parte a los fines de establecer la fecha de presentación, esta disposición no es aplicable si se determina que aparentemente falta una parte en cualquier otro procedimiento, en particular, durante el examen de fondo, cuando no fuesen apropiados los procedimientos contemplados en el párrafo 6)a) a c). Tampoco obliga a la Oficina a comprobar, al establecer la fecha de presentación, si falta una parte de la descripción o un dibujo. Cabe remitirse a las disposiciones generales relativas a las notificaciones según lo dispuesto en el Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

5.20 Párrafo 6)a). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes a incluir, en la solicitud, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido presentados dentro del plazo establecido en la Regla 2.3). Se aplica con independencia de si el solicitante ha sido notificado o no en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5). Salvo en los casos en los que se aplique lo dispuesto en el apartado b) o c), se establecerá la fecha de presentación cuando se reciba la parte de la descripción o los dibujos que faltan, siempre que se hayan cumplido en esa fecha todos los requisitos para la concesión de una fecha de presentación en virtud de los párrafos 1) y 2). Cabe observar que esta disposición no impide que una Parte Contratante decida incluir posteriormente, mediante corrección o modificación de conformidad con la legislación aplicable, y sin que se produzca la pérdida de la fecha de presentación, el dibujo o el texto de una parte de la descripción, siempre y cuando dicha corrección o modificación no amplíen la materia de la descripción más allá de lo contenido en la solicitud presentada.

5.21 Párrafo 6)b). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes a incluir, a petición del solicitante, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido en la solicitud sin que ello represente pérdida de la fecha de presentación, cuando dicha parte o dibujo omitido figure en la solicitud anterior y se haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Regla 2.4) (véanse las Notas R2.03 y R2.04). Corresponde a la Oficina determinar si, en un caso particular, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran completamente en la solicitud anterior, teniendo en cuenta los fundamentos de dicho

caso. Cuando se determine posteriormente, por ejemplo, en el curso de un examen de fondo, que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido no figuraban completamente en la solicitud anterior tal y como se exige en la Regla 2.4)ii), la Oficina podrá revocar la fecha de presentación otorgada en virtud de esta disposición y volver a otorgarla en virtud del apartado a).

5.22 Párrafo 6)c). En esta disposición se permite al solicitante retirar la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido que hayan sido presentados posteriormente, con el fin de evitar que se conceda como fecha de presentación la fecha de recepción de esa parte o ese dibujo, en virtud de lo dispuesto en el apartado a).

5.23 Párrafo 7)a). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes a aceptar, en el momento de la presentación, la sustitución de la descripción y de todo dibujo en una solicitud por una referencia a una solicitud presentada anteriormente, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Regla 2.5) (véanse las Notas R2.05 a R2.08). Una Parte Contratante podrá exigir, según lo dispuesto en el Artículo 6.1)i) (en referencia al Artículo 3.2) del PCT), que la descripción y los dibujos que se han sustituido se presenten en virtud del Artículo 6.7) dentro del plazo previsto en la Regla 6.1). El incumplimiento de suministrar esa descripción o dibujos en el plazo fijado no tendrá como consecuencia la pérdida subsiguiente de la fecha de presentación, aun cuando la solicitud sea denegada o se considere retirada según lo dispuesto en el Artículo 6.8)a).

5.24 Párrafo 7)b). En virtud de esta disposición, se denegará la fecha de presentación cuando la solicitud no cumpla con los requisitos estipulados en la Regla 2.5). Como en virtud del apartado a) la referencia debe efectuarse en el momento de la presentación de la solicitud, se entiende que los requisitos aplicables en virtud de la Regla 2.5)a) deben cumplirse respecto de la fecha de presentación de la solicitud. Todos los requisitos aplicados en virtud de la Regla 2.5)b) deben cumplirse dentro del plazo aplicable en virtud de esa Regla (véase también la Nota 6.26).

5.25 Párrafo 8), punto ii). Los tipos de solicitud que se mencionan en este punto están previstos en la Regla 2.6).

Notas sobre el Artículo 6 (Solicitud)

6.01 Párrafo 1). Este párrafo aplica a las solicitudes nacionales y regionales los requisitos relativos a la forma o al contenido de las solicitudes internacionales en virtud del PCT.

6.02 Esta disposición se ha redactado basándose en el Artículo 27.1) del PCT. Las palabras “la forma o al contenido de una solicitud” han de interpretarse de la misma manera que las palabras que figuran en ese Artículo. Las Notas relativas a ese Artículo en las Actas de la Conferencia Diplomática de Washington sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes contienen la siguiente explicación en la página 35 del texto final del Tratado y las Notas:

“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 del derecho de patentes (criterios de patentabilidad, etc.).”

6.03 De conformidad con el principio general contenido en el Artículo 2.2), el párrafo 1) no debe interpretarse en el sentido de que estipula los requisitos de derecho sustantivo (véase la Nota 2.02). El requisito, permitido en el Artículo 29.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, de que el 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 o al contenido de una solicitud” a los efectos de esta disposición. De igual modo, tampoco son requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” a los efectos de esta disposición, los requisitos respecto de la obligación de divulgar la indicación de si una solicitud fue preparada con la ayuda de una empresa de comercialización de invenciones y, en caso afirmativo, el nombre y dirección de esa empresa, y los requisitos relativos a la divulgación de los resultados de la búsqueda sobre solicitudes y patentes conexas. Además, en los requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” no se incluye ningún requisito relativo a inversiones extranjeras, concesiones públicas o contratos públicos en virtud de las legislaciones nacionales y acuerdos bilaterales y multilaterales.

6.04 En virtud del Artículo 23.1) un Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que no se aplicarán las disposiciones del Artículo 6.1) a ningún requisito relativo a la unidad de la invención aplicable en virtud del PCT (véase la Nota 23.01).

6.05 Párrafo 1), palabras de introducción. Los requisitos a los que alude la frase “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado”, son los previstos, en particular, en los Artículos 6.2) a 6), 7 y 8 y las Reglas previstas en dichos Artículos, es decir, las Reglas 7 a 10.

6.06 Punto i). En este punto se prohíbe que una Parte Contratante imponga requisitos respecto de la forma o contenido de una solicitud nacional o regional que sean más estrictos que los aplicables a las solicitudes internacionales en virtud del PCT, excepto cuando se disponga lo contrario en las palabras de introducción o el punto iii) de este párrafo (véanse las Notas 6.05 y 6.09). Como en el caso del Artículo 27.4) del PCT, una Parte Contratante tiene libertad, en virtud del Artículo 2.1), para prever requisitos respecto de la forma o contenido de las solicitudes nacionales y regionales que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los requisitos previstos en virtud del PCT.

6.07 Punto ii). En este punto se permite a una Parte Contratante exigir que una solicitud nacional o regional cumpla los requisitos relativos a la “forma o el contenido” que todo Estado parte en el PCT puede aplicar en la “fase nacional” de una solicitud internacional, en particular, los requisitos en virtud de la Regla 51*bis* del PCT. Cabe observar que este punto no se limita a los requisitos particulares de la “fase nacional” en virtud del PCT aplicados por la Parte Contratante de que se trate, sino que se aplica a todos los requisitos de la “fase nacional” permitidos en virtud del PCT.

6.08 En cuanto a los efectos de las revisiones, enmiendas o modificaciones del PCT, del Reglamento o de las Instrucciones Administrativas del PCT, cabe remitirse al Artículo 16 (véanse las Notas 16.01 a 16.04).

- 6.09 Punto iii). En este punto se hace posible la aplicación de los demás requisitos previstos en la Regla 3.1) respecto de las solicitudes divisionales y de las solicitudes de nuevos solicitantes que están facultados para presentar una invención contenida en una solicitud anterior (véase la Nota R3.01).
- 6.10 Párrafo 2)a). En esta disposición se permite, pero no se obliga, a una Parte Contratante a exigir la utilización de un Formulario de petitorio previsto por dicha Parte Contratante. También permite a una Parte Contratante exigir que el contenido del petitorio, establecido en relación con solicitudes internacionales en la Regla 4.1 del PCT, así como cualquier otro elemento que pueda exigirse en virtud del párrafo 1)ii) o previsto en la Regla 3.1), figuren en el petitorio. Por ejemplo, una Parte Contratante podrá exigir que figuren varias declaraciones en el petitorio, tal y como se prevé en la Regla 4.17 del PCT.
- 6.11 Párrafo 2)b). En esta disposición se obliga a una Parte Contratante a aceptar, no obstante lo dispuesto en el párrafo 2)a), la presentación del contenido del petitorio en un formulario de petitorio en virtud de lo prescrito en la Regla 3.2) (véanse las Notas R3.02 a R3.04).
- 6.12 El efecto de la frase “y con sujeción a lo estipulado en el Artículo 8.1)” es que una Parte Contratante podrá exigir que un formulario de petitorio previsto en la Regla 3.2) cumpla los requisitos respecto del formulario y medios de transmisión de comunicaciones en general aplicados por esa Parte Contratante en virtud de ese Artículo y de la Regla 8. No obstante, si después del 2 de junio de 2005 una Parte Contratante no permita la presentación de comunicaciones en papel en virtud de la Regla 8.1)a), esa Parte Contratante aún estará obligada, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1), a aceptar, a los fines de la fecha de presentación, que se presente en papel el formulario de petitorio con las indicaciones exigidas en virtud de dicho Artículo (véase la Nota 5.06).
- 6.13 Párrafo 3), primera frase. Esta frase permite a una Parte Contratante exigir, después de la fecha de presentación, que se presente una traducción de la “parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción” mencionada en el Artículo 5.1)a)iii), cuando dicha parte no figure en un idioma aceptado por la Oficina (según lo permitido a los efectos de la fecha de presentación en el Artículo 5.2)b) (véanse las Notas 5.12 y 5.13). Asimismo, permite a una Parte Contratante exigir que el solicitante presente una traducción de cualquier otra parte de la solicitud que no figure en un idioma aceptado, o que presente una transliteración, por ejemplo, de un nombre o dirección que no figuren en un alfabeto o conjunto de caracteres aceptados. En lo que atañe al término “traducción”, cabe remitirse a la definición abreviada de este mismo término, contenida en el Artículo 1.xiii).
- 6.14 Párrafo 3), segunda frase. La Regla 3.3) prevé que una Parte Contratante podrá exigir, en virtud de esta disposición, una traducción del título, las reivindicaciones y el resumen de una solicitud que estén en un idioma aceptado por la Oficina, a cualquier otro idioma aceptado por esa Oficina. La modificación de esa Regla exigirá la unanimidad en virtud de la Regla 21.iii).
- 6.15 Párrafo 4). En este párrafo se permite, pero no se obliga, a que una Parte Contratante imponga una tasa respecto de las solicitudes. Sin embargo, no determina a quién deben pagarse las tasas, por ejemplo, si deben pagarse a la Oficina, a otro organismo gubernamental

o a un banco. Tampoco rige la forma de pago, de manera que cada Parte Contratante tiene libertad para 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 exige, por ejemplo, el pago de esas tasas utilizando una cuenta de depósito en el caso de solicitudes presentadas electrónicamente. También se permite a una Parte Contratante exigir que se indique la cuantía de la tasa y/o su forma de pago, por ejemplo, en una hoja de cálculo de tasas tal como lo dispone la Regla 3.3.a)ii) del PCT.

6.16 Además de la tasa pagadera respecto de la solicitud, una Parte Contratante podrá exigir el pago de otras tasas, por ejemplo, por la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. Se permitirá a una Parte Contratante combinar esas tasas y exigir el pago de una tasa combinada en el momento de la presentación de la solicitud (que, no obstante, podrá denominarse “tasa de solicitud”). En virtud de lo dispuesto en la segunda frase del Artículo 6.4), el pago de la tasa de solicitud podrá estar sujeto al mismo plazo, así como a las mismas sanciones por impago, que los pagos aplicables en virtud del PCT, a saber, en virtud del Artículo 14.3) y las Reglas 15.4 y 16*bis* del PCT (véase la Regla 6.3) y las Notas 6.22 a 6.24 y R6.02). Sin embargo, en el Artículo 5.1) se deja claro que una Parte Contratante no podrá denegar una fecha de presentación porque no se haya abonado la tasa de solicitud (véase la Nota 5.02).

6.17 Párrafo 5). Las disposiciones del Reglamento aplicables son las de la Regla 4. Al adoptar los Artículos 6.5) y 13.3), así como las Reglas 4 y 14, la Conferencia Diplomática instó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital sobre documentos de prioridad, por considerar que resultaría provechoso para los solicitantes, los titulares de patentes y demás personas interesadas en consultar documentos de prioridad (Declaración Concertada N° 3).

6.18 Párrafo 6). Este párrafo reduce la carga que pesa sobre los solicitantes limitando la necesidad de pruebas respecto del contenido formal de las solicitudes, las declaraciones de prioridad y las traducciones. Aunque es de incumbencia de cada Parte Contratante la interpretación de la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de esa cuestión”, la intención es que la Oficina no solicite pruebas de forma sistemática o mediante “controles al azar”, sino simplemente cuando haya motivos para dudar razonablemente. Por ejemplo, cuando el solicitante se ampare en el Artículo 3 del Convenio de París, pero existan dudas respecto de la veracidad de la nacionalidad del solicitante, la Oficina podrá exigir pruebas al respecto. En virtud del párrafo 7), la Oficina está obligada a notificar al solicitante el requisito de presentación de pruebas y, en virtud de la Regla 5, a comunicar al solicitante sus motivos para dudar de la veracidad de la cuestión de que se trate.

6.19 De conformidad con el Artículo 2.2), las disposiciones del párrafo 6) no se aplican a las pruebas que puedan exigirse en cuanto al derecho sustantivo de patentes. En particular, con independencia de que se pueda o no dudar razonablemente, una Parte Contratante puede exigir pruebas en relación con las divulgaciones no oponibles o las excepciones a la falta de novedad, puesto que también está aceptado como un requisito nacional respecto de las solicitudes internacionales en virtud de la Regla 51*bis*.1.a)v) del PCT.

6.20 Párrafo 7). La Regla 6.1) y 3) estipula los plazos mencionados en este párrafo. Cabe remitirse también a las disposiciones generales sobre notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

- 6.21 Párrafo 8). La Regla 6.1) a 3) estipula los plazos mencionados en este párrafo.
- 6.22 Párrafo 8)a). La sanción que pueda aplicarse con arreglo a esta disposición podría incluir la denegación de la solicitud. La referencia al Artículo 5 tiene como efecto que una Parte Contratante no podrá revocar una fecha de presentación por incumplimiento de los requisitos mencionados en esta disposición.
- 6.23 Cuando no se haya pagado la tasa de solicitud, si la hubiera, la sanción podrá ser la misma que la aplicable en virtud del PCT respecto del impago de las tasas pagaderas en el momento de la presentación de una solicitud internacional (Artículo 3.4)iv) del PCT), es decir, se considerará retirada la solicitud internacional (Artículo 14.3)a) del PCT), pero no resultará afectada la fecha de presentación. Cuando se haya efectuado con retraso el pago de la tasa de solicitud en respuesta a una notificación en virtud del Artículo 6.7), la Parte Contratante podrá exigir el pago de una tasa por pago atrasado (véase la Regla 16bis del PCT). En cuanto al plazo del pago, véase la Regla 6.3) y la Nota R6.02.
- 6.24 Además, en los casos en que no se haya pagado la tasa de solicitud, una Parte Contratante está habilitada a exigir el pago de un recargo, además de la tasa habitual, por el suministro de copias de la solicitud al solicitante (normalmente para su utilización como documentos de prioridad). Además, una Parte Contratante está facultada para imponer una tasa de retención de una solicitud cuya tasa de presentación no haya sido pagada, con el fin de retener la solicitud para beneficiarse de las reivindicaciones de prioridad en las solicitudes que se presenten posteriormente.
- 6.25 El efecto de la referencia al Artículo 10 efectuada en el párrafo 8)a) es que una Parte Contratante no podrá revocar o invalidar una patente por incumplimiento de los requisitos aplicados en virtud de los párrafos 1), 2), 4) y 5), excepto cuando el incumplimiento resultara de una intención fraudulenta.
- 6.26 Párrafo 8)b). De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4D.4) del Convenio de París, la consecuencia del incumplimiento de los requisitos de forma relativos a la reivindicación de prioridad dentro del plazo fijado en la Regla 6.1) o 2), es generalmente la pérdida del derecho de prioridad. Además, en virtud de esta disposición, no se podrá denegar la solicitud por incumplimiento de ese requisito. Sin embargo, cuando se sustituyan la descripción y los dibujos de una solicitud posterior mediante una referencia a una solicitud presentada anteriormente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.7)a), y no se dé cumplimiento a los requisitos previstos en dicho Artículo, estipulados en la Regla 2.5), dentro del plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en dicha Regla, la Parte Contratante podrá denegar esa solicitud posterior en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.7)b), aun cuando sean aplicables los mismos requisitos respecto de una reivindicación de prioridad relativa a la solicitud posterior. La frase “a reserva de lo dispuesto en el Artículo 13” comprende la situación en que se corrija o añada una reivindicación de prioridad, o se restaure un derecho de prioridad en virtud de ese Artículo.

Notas sobre el Artículo 7
(Representación)

7.01 Este Artículo se refiere únicamente al nombramiento de un representante y a la posible limitación de los efectos del nombramiento, pero no a su cese. En este último sentido, así como en cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, una Parte Contratante tiene libertad para establecer las normas que desee. Por ejemplo, una Parte Contratante podrá prever que el nombramiento de un nuevo representante dé por terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores, salvo indicación contraria en el poder. O bien, una Parte Contratante podrá permitir la subrepresentación y, de ser así, exigir que el poder autorice expresamente a un representante a nombrar tales subrepresentantes. Además, una Parte Contratante podrá exigir que, en el caso de dos o más cosolicitantes, esos solicitantes estén representados por un representante común.

7.02 Párrafo 1)a), palabras de introducción. Por lo que se refiere a los términos “representante” y “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a las explicaciones contenidas en el Artículo 1.x) y xiv), respectivamente (véanse las Notas 1.08 y 1.11).

7.03 Punto i). La expresión “tenga derecho ... a ejercer ante la Oficina” está basada en la terminología de la Regla 90.1.a) a c) del PCT. El punto i) permite a una Parte Contratante exigir que el representante nombrado sea una persona, por ejemplo, un abogado de patentes registrado, que esté habilitada a ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y patentes. También permite que una Parte Contratante establezca un requisito menos estricto y, por ejemplo, exija simplemente que se nombre representante a cualquier persona siempre que no se haya impedido a esta última actuar en calidad de representante por conducta indebida. El punto i) también deja en manos de la legislación nacional la cuestión de si una empresa o sociedad puede o no ser nombrada como representante y qué tipo de empresa o sociedad puede ser nombrada.

7.04 Punto ii). En este punto se permite que una Parte Contratante exija que un representante proporcione, como su domicilio, un domicilio en un territorio estipulado por la Parte Contratante. Una Parte Contratante podrá aplicar este requisito en lugar de o además del requisito de que el solicitante tenga el derecho a ejercer ante la Oficina en virtud del punto i). Una Parte Contratante podrá exigir, en particular, en virtud del punto ii), que el domicilio esté en su propio territorio. Por otra parte, podrá exigir que el domicilio esté en dos o más territorios; por ejemplo, una Parte Contratante que sea miembro de una agrupación regional, como la Unión Europea, podrá exigir que el domicilio esté en el territorio de cualquier Estado miembro de esa agrupación regional. Este punto no menoscaba el derecho de una Parte Contratante a exigir que una comunicación contenga el domicilio del representante en virtud de la Regla 10.1)b)i) y una dirección para la correspondencia y/o un domicilio para notificaciones oficiales en su propio territorio en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8.6) y en la Regla 10.2) y 4).

7.05 Párrafo 1)b) y c). El párrafo 1)b) sigue el modelo de la Regla 90.3.a) del PCT. El término “procedimiento ante la Oficina” está definido en el Artículo 1.xiv) (véase la Nota 1.11). Cuando cualquier disposición del Tratado o del Reglamento haga referencia a un acto efectuado por un solicitante, o en relación con éste, dicho acto podrá ser efectuado por el representante del solicitante, o en relación con éste. Por ejemplo, cuando se exija que una comunicación esté firmada por el solicitante, la comunicación podrá ser firmada por el

representante en nombre del solicitante. Sin embargo, en virtud del párrafo 1)c), en el caso de un juramento o declaración o de la revocación de un poder, una Parte Contratante tiene libertad para disponer que la firma de un representante no surta el efecto de la firma del solicitante. La situación es la misma cuando esté representado un titular u otra persona interesada. Cuando se exija a la Oficina que curse una notificación a un solicitante en virtud de lo dispuesto en los Artículos 5.3) o 6.7), la notificación se enviará normalmente al representante del solicitante. Sin embargo, una Parte Contratante podrá disponer que se envíe la correspondencia a la persona que está representada, cuando dicha persona proporcione su propio domicilio como dirección para la correspondencia y/o un domicilio para notificaciones oficiales en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8.6).

7.06 Párrafo 2)a). En esta disposición se permite, pero no se obliga, a que una Parte Contratante exija la representación a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, con la salvedad de lo dispuesto en los puntos i) a iv) y en el apartado b).

7.07 Cuando el cesionario de una solicitud, un solicitante, titular u otra persona interesada procedente de otro país se represente a sí mismo ante la Oficina, a los efectos de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a iv), podrá exigir que, de conformidad con el Artículo 8.6) y la Regla 10.2), indique una dirección para la correspondencia y/o un domicilio para notificaciones oficiales en un territorio estipulado (en particular, en el territorio en que se halla situada la Oficina).

7.08 Los puntos i) a iv) no impiden que el cesionario de una solicitud, un solicitante, titular u otra persona interesada nombre a un representante para cualesquiera de los procedimientos mencionados. Sin embargo, cualquier representante nombrado tiene que cumplir los requisitos establecidos en el párrafo 1) aplicados por la Parte Contratante de que se trate. En particular, se permite que un solicitante designe a un representante de su propio país para que le represente en un país extranjero, pero sólo si ese representante está habilitado a ejercer en ese país extranjero, lo que no es generalmente el caso.

7.09 El “cesionario de una solicitud” podrá ser, en particular, una persona jurídica que sea cesionaria del derecho, título e intereses sobre la solicitud, cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del verdadero inventor. En cuanto a los términos “solicitante”, “titular” y “procedimiento ante la oficina”, cabe remitirse a las explicaciones contenidas en el Artículo 1.viii), ix) y xiv) (véanse las Notas 1.07, 1.08 y 1.11). En cuanto a la expresión “otra persona interesada” cabe remitirse a la explicación del Artículo 8.6) (véase la Nota 8.14).

7.10 Punto i). En este punto se permite al cesionario de una solicitud o a un solicitante (tal y como se define en el Artículo 1.viii)) presentar una solicitud a los fines de la fecha de presentación sin nombrar un representante. En particular, permite al cesionario o al solicitante presentar los elementos de la solicitud mencionados en el Artículo 5.1) o una solicitud que contenga una referencia a una solicitud presentada anteriormente en virtud del Artículo 5.7). Queda entendido que la solicitud presentada por el cesionario o el solicitante a los fines de la fecha de presentación podrá contener uno o varios elementos adicionales además de los mencionados en el Artículo 5.1). En particular, la solicitud presentada podrá contener una o varias reivindicaciones e ir acompañada de una traducción y de la tasa de presentación. Sin embargo, una Parte Contratante estará facultada para exigir que, después de la fecha de presentación, se nombre un representante, por ejemplo, para la presentación de una

o varias reivindicaciones en virtud del Artículo 6.1) o de una traducción de una solicitud presentada anteriormente en virtud de la Regla 2.5)b) o el pago de la tasa de presentación prevista en el Artículo 6.4).

7.11 Punto 2). La expresión “simple pago de una tasa” faculta a una Parte Contratante para exigir la designación de un representante para cualquier otro acto relacionado con el pago de la tasa en cuestión, por ejemplo, una petición de búsqueda o examen. Las Partes Contratantes podrán decidir si el pago de la tasa es simple o no.

7.12 Punto iii). En la Regla 7.1) se prevén otros procedimientos en virtud de este punto respecto de los que no será obligatorio el nombramiento de un representante (véase la Nota R7.01). La modificación de esa regla exigirá la unanimidad en virtud de la Regla 21.iii).

7.13 Punto iv). En virtud de este punto, el requisito de nombrar a un representante queda expresamente excluido para la expedición de un resguardo o la notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a iii). Cabe observar que en virtud del Artículo 8.6) y la Regla 10, una Parte Contratante podrá exigir que el cesionario, el solicitante, el titular u otra persona interesada suministre una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales en un territorio estipulado (en particular, su propio territorio) al que pueda enviarse el resguardo o la notificación en cuestión.

7.14 Párrafo 2)b). En esta disposición se obliga a una Parte Contratante a aceptar el pago de tasas de mantenimiento, por ejemplo, por el titular mismo o una empresa de pagos de tasas de mantenimiento que no tenga derecho a ser nombrada en calidad de representante para los procedimientos ante la Oficina. Cabe observar que, en virtud del Artículo 8.6) y la Regla 10, una Parte Contratante podrá exigir que el titular u otra persona que pague las tasas de mantenimiento suministre una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales en un territorio estipulado (en particular, su propio territorio) al que pueda enviarse cualquier resguardo o notificación respecto de esas tasas.

7.15 Párrafo 3). Las disposiciones del Reglamento relativas a este párrafo figuran en la Regla 7.2) a 4).

7.16 Párrafo 4). En este párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos de forma permitidos en virtud de los párrafos 1) a 3) que una Parte Contratante puede imponer respecto del nombramiento de un representante. Los requisitos mencionados en este párrafo a los que se alude en la frase “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento” son, en particular, aquellos en virtud del Artículo 8 y las Reglas 7 y 15.8).

7.17 Párrafo 5). La Regla 7.5) establece el plazo mencionado en este párrafo. Cabe también remitirse a las disposiciones sobre notificaciones en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

7.18 Párrafo 6). La Regla 7.5) y 6) estipula el plazo mencionado en este párrafo.

Notas sobre el Artículo 8
(Comunicaciones; direcciones)

8.01 En lo relativo al término “comunicación”, cabe remitirse al Artículo 1.v).

8.02 Párrafo 1)a). Los requisitos que una Parte Contratante esté autorizada a exigir en virtud de esta disposición están previstos en la Regla 8. En particular, la Regla 8.2) aplica los requisitos en virtud del PCT en relación con las comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos (véanse las Notas R8.05 a R8.08). Es necesaria la excepción respecto de la fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1), dado que ese Artículo prevé que se otorgue una fecha de presentación cuando hayan sido presentados los elementos estipulados de una solicitud, a elección del solicitante, en papel o de cualquier otra manera permitida por la Oficina a los fines de la fecha de presentación. El efecto de la referencia al Artículo 6.1) es que, en el caso de una solicitud, los requisitos respecto de la forma o contenido de una solicitud en virtud de ese Artículo prevalecen sobre las disposiciones establecidas en el presente párrafo.

8.03 La “forma” de la comunicación hace referencia a la forma física del medio que contiene la información, por ejemplo, hojas de papel, un disquete o un documento transmitido electrónicamente. Asimismo, abarca los requisitos físicos y la presentación o disposición de la información o de los datos en una comunicación, por ejemplo, un formato en el que se utilizan rótulos normalizados e identificación de datos para facilitar la conversión en forma electrónica de los datos que figuran en papel. Además, también incluye la noción de “formatos de documentos electrónicos”, como PDF, XML, SGML, TIFF. Los “medios de transmisión” hacen referencia a los medios, por ejemplo, los medios físicos o electrónicos, utilizados para transmitir la comunicación a la Oficina. Una solicitud en papel enviada por correo a la Oficina es una comunicación en papel transmitida por un medio físico, mientras que un disquete enviado por correo a la Oficina es una comunicación en forma electrónica transmitida por un medio físico. Una transmisión por telefacsimil que dé lugar a una copia en papel es una comunicación en papel transmitida por medios electrónicos, mientras que una transmisión por telefacsimil a una computadora es una comunicación en forma electrónica transmitida por medios electrónicos. Además, una transmisión electrónica de una computadora a otra es una comunicación en forma electrónica transmitida por medios electrónicos. El término “presentación de comunicaciones” hace referencia a la transmisión de una comunicación a la Oficina. Una Parte Contratante no está obligada a aceptar la presentación de comunicaciones en ninguna forma electrónica, ni por ningún medio electrónico de transmisión, por la simple razón de que esa Parte Contratante permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos. La Regla 8.2)b) estipula que una Parte Contratante notificará a la Oficina Internacional los requisitos de su legislación aplicables a este tipo de presentación.

8.04 Párrafo 1)b) y c). En estas disposiciones se garantiza que ninguna Parte Contratante se vea obligada, contra su voluntad, a aceptar la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión o a excluir la presentación de comunicaciones en papel. La Oficina de cualquier Parte Contratante podrá optar por aceptar únicamente presentaciones en papel o tanto en papel como en forma electrónica. Esto seguirá siendo así después del 2 de junio de 2005, aun cuando después de esa fecha una Parte Contratante estará facultada para excluir, en virtud de la Regla 8.1)a), la presentación de

comunicaciones en papel, con excepción de lo estipulado en el Artículo 8.1)d) y el Artículo 5.1).

8.05 Párrafo 1)d). Con arreglo a esta disposición, una Parte Contratante está obligada a seguir aceptando la presentación de comunicaciones en papel a los fines del cumplimiento de un plazo incluso si, después del 2 de junio de 2005, excluye la presentación de comunicaciones en papel en virtud de la Regla 8.1)a). La expresión “en papel” hace referencia a todo escrito en papel transmitido por medios físicos (véase la Nota 8.03). Cuando un solicitante presente, a los fines del cumplimiento de un plazo, una comunicación en papel, ante una Oficina que exija la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión, se autorizará a esa Oficina a considerar la presentación en papel como una irregularidad de forma y a exigir, en virtud del párrafo 7), que la comunicación vuelva a presentarse en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión que cumplan con los requisitos aplicados por esa Parte Contratante en virtud de la Regla 8.

8.06 Párrafo 2). En este párrafo se estipula en general que una Parte Contratante puede exigir que cualquier comunicación se redacte en un idioma aceptado por la Oficina. Sin embargo, el Artículo 5.2)b) estipula expresamente que, a los fines de la fecha de presentación, la parte de la solicitud que, a primera vista, parezca constituir una descripción, podrá ser presentada en cualquier idioma. En ese caso la Oficina podrá exigir que se presente una traducción en virtud del Artículo 6.3) (véase también la Nota 6.13). El Tratado y el Reglamento también estipulan expresamente la presentación de una traducción de: i) una copia de la solicitud anterior en virtud del Artículo 6.5) y las Reglas 2.4)iii) y 4.4); ii) una copia de una solicitud anteriormente presentada en virtud de la Regla 2.5)b)i); iii) un poder en virtud de la Regla 7.3); y iv) documentación sobre las razones de un cambio relativo al solicitante o al titular en virtud de la Regla 16.3) o sobre la base de una licencia en virtud de la Regla 17.3). En lo relativo a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse a la explicación del Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10).

8.07 Párrafo 3). En este párrafo se obliga a una Parte Contratante a aceptar comunicaciones presentadas en un formulario internacional tipo establecido en virtud del Artículo 14.1)c) y la Regla 20. El efecto de la expresión “con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1)b)” es que una Parte Contratante que no acepte la presentación de comunicaciones que no sean en papel no está obligada a aceptar la presentación de una comunicación en un formulario internacional tipo que se aplique, por ejemplo, a las comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión. En cuanto a la posibilidad prevista en la Regla 8.1)a) de que una Parte Contratante excluya la presentación de comunicaciones en papel después del 2 de junio de 2005, cabe remitirse a las explicaciones dadas en el párrafo 1)d) y en los Artículos 5.1)a) y 6.2)b) (véanse las Notas 8.05, 5.06 y 6.12).

8.08 Párrafo 4). De conformidad con el Artículo 1.xi), el término “firma” significa cualquier medio de identificación personal (véase también la Nota 1.09).

8.09 Párrafo 4)a). Las disposiciones del Reglamento aplicables a la firma de comunicaciones presentadas en papel, en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión, figuran en la Regla 9.

8.10 Párrafo 4)b). Salvo en los casos mencionados en las Notas 8.11 y 8.12, esta disposición obliga a una Parte Contratante a aceptar una firma de la persona interesada como autenticación suficiente de una comunicación sin necesidad de una autenticación adicional, por ejemplo, mediante una atestación o certificación por notario de dicha firma, reduciendo así la carga sobre los solicitantes, titulares u otras personas interesadas.

8.11 De conformidad con la excepción expresa prevista en el párrafo 4)b), una Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de la firma de las comunicaciones efectuadas a la Oficina respecto de procedimientos cuasi judiciales. Es competencia de la Parte Contratante de que se trate determinar lo que constituyen procedimientos cuasi judiciales. Asimismo, de conformidad con la excepción prevista en la Regla 9.6), una Parte Contratante podrá exigir la confirmación de una firma presentada en forma electrónica que no dé lugar a una representación gráfica de la firma.

8.12 Párrafo 4)c). En caso de duda razonable en cuanto a la autenticidad de la firma, la Oficina podrá exigir que el solicitante, titular u otra persona que presente la comunicación aporte pruebas de la autenticidad. Dichas pruebas podrán aportarse, a elección del solicitante, titular u otra persona interesada, en forma de una certificación, aun cuando la Oficina no exija dicha certificación en virtud del párrafo 4)b). La Oficina está obligada, en virtud de la Regla 5, a informar al solicitante acerca del motivo de su duda. Además, las mismas consideraciones que se aplican a la exigencia de pruebas en virtud de la presente disposición también se aplican a la exigencia de pruebas respecto de una solicitud en virtud del Artículo 6.6) (véase la Nota 6.18).

8.13 Párrafo 5). Las indicaciones que una Parte Contratante puede exigir en virtud del presente párrafo figuran en la Regla 10.1).

8.14 Párrafo 6), palabras de introducción. En lo relativo a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones del Artículo 1.viii) y ix), respectivamente (véanse las Notas 1.07 y 1.08). En cuanto a la “otra persona interesada”, ésta podría ser, por ejemplo, el peticionario de la revocación de una patente o, en caso de cesión de una solicitud o patente, el nuevo solicitante o titular. En lo relativo a la sanción por incumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo 6), cabe remitirse al párrafo 8) (véase la Nota 8.18).

8.15 Puntos i) y ii). Es competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate determinar lo que constituye una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales en virtud de estos puntos. Asimismo es competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate determinar si la Oficina ha de exigir, y en qué circunstancias, una dirección para la correspondencia o un domicilio para notificaciones oficiales, o ambos, y en qué comunicaciones deberán indicarse esa dirección y ese domicilio. Puesto que la expresión “domicilio legal” puede interpretarse, en virtud de la ley aplicable, bien como una dirección como la del punto i) o como un domicilio como el del punto ii), una Parte Contratante podrá utilizar la expresión “domicilio legal” en lugar de “dirección para la correspondencia” o “domicilio para notificaciones oficiales”, o de ambas. Las disposiciones del Reglamento aplicables a estos puntos figuran en la Regla 10.2) a 4) (véanse las Notas R10.03 a R10.05).

8.16 Punto iii). Este punto tiene por objeto prever cualquier acontecimiento futuro que obligue a una Parte Contratante a exigir una dirección distinta de las previstas en los puntos i) y ii), por ejemplo, una dirección de correo electrónico u otra ubicación electrónica. Hasta la fecha, no se ha incluido en el Reglamento ninguna disposición relativa a esa otra dirección.

8.17 Párrafo 7). Cabe observar que, en virtud de este párrafo, la Oficina está obligada a efectuar una notificación al solicitante, titular u otra persona interesada que haya presentado la comunicación, pero no a todos ellos. El plazo en virtud de este párrafo figura en la Regla 11.1). También cabe remitirse a las disposiciones generales relativas a la notificación en virtud del Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

8.18 Párrafo 8). La Regla 11.1) y 2) estipula el plazo previsto en este párrafo. El efecto de la referencia al Artículo 5 es que, cuando una solicitud cumple con los requisitos de dicho artículo en materia de concesión de una fecha de presentación, una Parte Contratante está obligada a conceder esa fecha de presentación y no puede revocar la fecha de presentación por incumplimiento de los requisitos aplicados en virtud de los párrafos 1) a 6), aun cuando se rechace ulteriormente la solicitud o se considere retirada en virtud de este párrafo (véase también la Nota 5.01). El efecto de la referencia al Artículo 10 es que una Parte Contratante no podrá revocar ni invalidar una patente por incumplimiento de los requisitos aplicados en virtud de los párrafos 1) a 4), excepto cuando el incumplimiento resultara de una intención fraudulenta. Cabe remitirse también a las restricciones sobre las sanciones que podrán aplicarse en virtud de este párrafo, que figuran en la Regla 10.5).

Notas sobre el Artículo 9 (Notificaciones)

9.01 En este Artículo no se regulan los medios de notificación, por ejemplo, por correo normal, correo certificado o publicación de un aviso en un Boletín Oficial, ni lo que constituye la fecha de una notificación para determinar el vencimiento de un plazo calculado a partir de esa fecha. En consecuencia, la solución de estas cuestiones incumbe a la legislación aplicable de la Parte Contratante interesada.

9.02 Párrafo 1). En este párrafo se prevén las direcciones que una Parte Contratante está obligada a considerar como suficientes a los efectos de las notificaciones en virtud del Tratado y el Reglamento. La referencia a “cualquier otra dirección prevista en el Reglamento a los fines de la presente disposición” sirve para prever la posibilidad de que una Parte Contratante utilice, por ejemplo, una dirección de correo electrónico u otra ubicación electrónica, para efectuar notificaciones en el futuro. Sin embargo, ninguna de estas direcciones está prevista en el Reglamento actualmente. Cuando no haya sido suministrada a la Oficina una dirección mencionada en este párrafo, una Parte Contratante estará facultada, pero no obligada, para prever que una notificación tenga un efecto legal cuando haya sido enviada a una dirección que no esté mencionada en este párrafo, pero que haya sido suministrada. En particular, cuando el solicitante suministre indicaciones que permitan a la Oficina ponerse en contacto con él en virtud del Artículo 5.1)a)ii) y c), pero no haya suministrado una dirección para la correspondencia ni un domicilio para notificaciones oficiales, podrá constituir una notificación suficiente una notificación que la Oficina haya enviado a dichas señas. Una Parte Contratante también podrá prever otros medios de notificación en virtud de la legislación aplicable. No se ha hecho referencia a la dirección que

figura en el Artículo 8.6)iii), puesto que dicha dirección podrá exigirse con otros fines que la notificación.

9.03 Párrafo 2). Se ha incluido esta disposición para evitar dudas. Ésta se aplicará, en particular, cuando, como está permitido a los fines de la obtención de la fecha presentación en virtud del Artículo 5.1)a)ii) y c), una solicitud contenga indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, pero no contenga indicaciones que permitan a la Oficina establecer contacto con el solicitante.

9.04 Párrafo 3). Se ha incluido este párrafo para evitar dudas. Cabe observar que, en general, los plazos previstos para el cumplimiento de los requisitos establecidos en virtud del Tratado y el Reglamento se calculan a partir de la fecha de notificación y, por lo tanto, no comienzan a contabilizarse hasta que haya sido efectuada dicha notificación. Las únicas excepciones se producen cuando no se ha efectuado una notificación debido a que no se han presentado en la Oficina indicaciones que permitan establecer contacto con la persona en cuestión y cuando no se ha efectuado una notificación respecto de la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido en virtud del Artículo 5.6)a) y b) (véanse la Regla 2.3)ii) y la Nota R2.02). El efecto de la referencia al Artículo 10 es que una Parte Contratante no puede revocar ni invalidar una patente debido al incumplimiento de los requisitos aplicados en virtud de los Artículos 6.1), 2), 4) y 5) y 8.1) a 4), excepto cuando el incumplimiento resultara de una intención fraudulenta.

9.05 Asimismo cabe destacar que este párrafo no exime a la Oficina de obligación alguna en virtud del Tratado y del Reglamento de notificar a un solicitante, titular u otra persona interesada el incumplimiento de un requisito.

Notas sobre el Artículo 10
(Validez de la patente; revocación)

10.01 Párrafo 1). En este párrafo se establece que, una vez otorgada una patente tras presentar una solicitud, si se descubre ulteriormente que la solicitud no cumplía con uno o varios de los requisitos de forma especificados, dicho incumplimiento no podrá constituir motivo de revocación ni de invalidación de la patente concedida, excepto en el caso de intención fraudulenta. Ése será el caso en un procedimiento ante la Oficina y ante cualquier otra autoridad competente, incluido un tribunal. Esto también se aplica independientemente de que el incumplimiento se haya producido debido a que la Oficina no haya notificado al solicitante, en virtud de los Artículos 6.7) u 8.7), el incumplimiento del requisito o de los requisitos en cuestión o que el solicitante no haya cumplido con el requisito o requisitos en respuesta a una notificación hecha en virtud de dichos Artículos. Cabe remitirse asimismo a la explicación correspondiente al Artículo 9.3) (véanse las Notas 9.04 y 9.05). La frase “no podrá ser revocada o invalidada” tiene por objeto incluir también las sanciones que tienen un efecto equivalente a la revocación o a la invalidación, tales como la no ejecutoriedad de los derechos.

10.02 El párrafo 1) se limita al caso de incumplimiento de los requisitos mencionados en los Artículos 6.1), 2), 4) y 5) y 8.1) a 4), ya que se trata de requisitos que, aunque puedan ser necesarios para la tramitación de la solicitud, no son esenciales para el contenido de la patente otorgada. Una Parte Contratante está facultada, pero no obligada, a prever la revocación o

invalidación de una patente concedida si posteriormente se descubriera que la solicitud incumplía otro requisito de forma, en particular, que no se había suministrado una traducción de cualquier parte de la solicitud exigida en virtud del Artículo 6.3) o no se habían presentado las pruebas exigidas en virtud del Artículo 6.6).

10.03 En esta disposición no se impide la revocación de una patente concedida tras presentar una solicitud, cuando la solicitud haya incumplido un requisito sustantivo, por ejemplo, el requisito de que la descripción divulgue la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio o indique la mejor manera conocida por el solicitante de realizar la invención.

10.04 Puesto que el párrafo 1) se limita a los requisitos respecto de las solicitudes, no impide la revocación o la invalidación de una patente concedida por incumplimiento de los requisitos de forma respecto de la patente propiamente dicha, por ejemplo, el requisito previsto en un tratado regional de presentar una traducción de una patente regional. Del mismo modo, sólo se refiere a las tasas pagaderas antes de la concesión de una patente, tales como las tasas de presentación, de publicación y de concesión. No se refiere a la caducidad de una patente por impago de una tasa anual de mantenimiento. Este párrafo tampoco es aplicable cuando se ha producido un desistimiento a una patente a los fines de una nueva concesión.

10.05 Se ha incluido la excepción relativa a la situación en la que el incumplimiento haya ocurrido como resultado de una intención fraudulenta para evitar que el solicitante saque provecho de ese fraude. Corresponde a la legislación aplicable de la Parte Contratante decidir lo que constituye una “intención fraudulenta”. En particular, podría interpretarse en el sentido de abarcar cualquier conducta abusiva o limitarse a la situación en la que se establezca una responsabilidad civil o penal.

10.06 Párrafo 2). En este párrafo se prevén dos salvaguardias para los titulares respecto de los aspectos de forma de los procedimientos para la revocación o invalidación de una patente. En primer lugar, se debe dar al solicitante por lo menos una oportunidad para formular observaciones sobre la revocación o invalidación previstas. En segundo lugar, se debe dar al solicitante por lo menos una oportunidad para efectuar modificaciones y correcciones cuando lo permita la legislación aplicable. Este párrafo no regula la forma que puedan tener las observaciones que formule un titular. Cabe la posibilidad de que se dé a un titular la oportunidad de presentar observaciones por escrito. Otra posibilidad sería que una Parte Contratante previese únicamente la formulación de observaciones orales. El efecto de la expresión “cuando le esté permitido en virtud de la legislación aplicable” es que ninguna Parte Contratante está obligada a dar la oportunidad de efectuar modificaciones o correcciones si su legislación nacional no prevé en modo alguno, o en función de las circunstancias de un procedimiento determinado, dichas modificaciones o correcciones.

10.07 El párrafo 2) se aplica a todos los procedimientos de revocación o invalidación de una patente. Por lo tanto, se aplica a los procedimientos ante la Oficina y ante cualquier otra autoridad competente, incluido un tribunal, a reserva de las disposiciones previstas en el párrafo 3) (véase la Nota 10.09). También se aplica a dichos procedimientos independientemente de los motivos de revocación o de invalidación, incluidos los motivos de fondo, por ejemplo, la falta de novedad. Sin embargo, a excepción de lo dispuesto en el párrafo 1), este párrafo no regula los motivos por los que puede revocarse o invalidarse una

patente concedida, como el de la falta de novedad, así como tampoco otros aspectos de dichos procedimientos, tarea que corresponde a la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate.

10.08. Como en el caso del párrafo 1), la frase una “patente no podrá ser revocada o invalidada” tiene por objeto aplicarse también a las sanciones que tienen un efecto equivalente al de la revocación o invalidación, como la no ejecutoriedad de los derechos (véase la Nota 10.01).

10.09 Párrafo 3). En este párrafo se garantiza que una Parte Contratante pueda continuar aplicando medidas, en los procedimientos de revocación o invalidación de una patente, para la observancia de la Ley de carácter general.

Notas sobre el Artículo 11
(Medidas en materia de plazos)

11.01 En este Artículo se obliga a las Partes Contratantes a prever medidas en materia de plazos. Dichas medidas pueden consistir en la prórroga de un plazo con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1) y/o la continuación de la tramitación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2). Esas medidas están sujetas únicamente a la presentación de una petición de conformidad con los requisitos del párrafo 1) o 2) y de la Regla 12 (véase la Nota 11.08), y al pago de una tasa exigida en virtud del párrafo 4). Por consiguiente, no se puede exigir del solicitante o titular que indique las razones en las que se basa la petición. Además, contrariamente al restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12, una Parte Contratante no está autorizada a supeditar la medida concedida en virtud del Artículo 11 al pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intencionalidad en su incumplimiento.

11.02 Las medidas que una Parte Contratante está obligada a prever en virtud de los párrafos 1) y 2) se limitan a plazos “fijados por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina”. Esas medidas están además sujetas a ciertas excepciones en virtud del párrafo 3) y de la Regla 12.5) (véanse las Notas R12.02 a R12.07). La expresión “procedimiento ante la Oficina” se define en el Artículo 1.xiv). La Conferencia Diplomática adoptó ese artículo en el entendimiento de que la expresión “procedimiento ante la Oficina” no abarcaba los procedimientos judiciales en virtud de la legislación aplicable (véase la Nota 1.11) Corresponde a cada Parte Contratante decidir qué plazos, de haberlos, ha de fijar la Oficina. Un ejemplo de plazo fijado por ciertas oficinas es el plazo para responder a un informe de examen de fondo efectuado por un examinador. De ahí que el Artículo 11 no se aplique a los plazos que la Oficina no fija, en particular los plazos establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado que estipule la concesión de patentes regionales. Tampoco se aplica a los plazos fijados para acciones que no se realizan ante la Oficina, por ejemplo, las acciones judiciales. Por consiguiente, si bien una Parte Contratante tiene libertad para aplicar los mismos requisitos respecto de esos otros plazos, asimismo tendrá libertad para aplicar otros requisitos, o para no considerar medida alguna (salvo el restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12) respecto de esos otros plazos.

11.03 Párrafo 1). En este párrafo se prevé una medida en forma de prórroga de un plazo fijado por la Oficina. Con arreglo al punto i), una Parte Contratante podrá exigir que la

petición de prórroga se presente antes de la expiración de ese plazo. Con arreglo al punto ii), una Parte Contratante podrá exigir que la petición se presente después de la expiración del plazo y dentro del plazo prescrito en la Regla 12.2)b). Naturalmente, una Parte Contratante podrá prever los dos tipos de medidas en virtud de los puntos i) y ii). Los requisitos respecto de la petición, el período de prórroga y el plazo para presentar la petición, mencionados en el punto ii), figuran en la Regla 12.1) y 2). En particular, una Parte Contratante, en virtud de la Regla 12.1)b), podrá exigir que se cumplan todos los requisitos respecto de los que aplicó el plazo para la acción en cuestión, al mismo tiempo que se presente la petición en virtud del punto ii).

11.04 El párrafo 1) no obliga a las Partes Contratantes a prever la prórroga de un plazo fijado por la Oficina en virtud del punto i) o del punto ii). Sin embargo, una Parte Contratante que no prevea la prórroga después de expirado el plazo en virtud del punto ii) debe prever la continuación de la tramitación en virtud del párrafo 2).

11.05 Párrafo 2). En este párrafo se obliga a las Partes Contratantes a prever una medida en el sentido de que se continúe con la tramitación si el solicitante o titular no ha cumplido con un plazo fijado por la Oficina, cuando esa Parte Contratante no prevea la prórroga de plazos en virtud del párrafo 1)ii). El efecto de dicha continuación de la tramitación es que la Oficina continúa con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido dicho plazo. Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o patente en cuestión. Los requisitos respecto de la petición mencionada en el punto i) figuran en la Regla 12.3). El plazo para presentar una petición y cumplir con todos los requisitos respecto de los que se aplicó el plazo, mencionado en el punto ii), figura en la Regla 12.4).

11.06 Párrafo 3). Las excepciones en virtud de este párrafo figuran en la Regla 12.5).

11.07 Párrafo 4). Aunque una Parte Contratante está autorizada a percibir una tasa en virtud de este párrafo, no está obligada a hacerlo. Cabe remitirse también a la explicación dada en el contexto del Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.15).

11.08 Párrafo 5). En esta disposición se prohíbe a las Partes Contratantes imponer requisitos adicionales a los previstos en virtud de los párrafos 1) a 4). En particular, no se puede exigir al solicitante o titular que dé las razones en las que se basa la petición o que presente pruebas ante la Oficina. Los requisitos mencionados en este párrafo, “salvo estipulación en contrario en el presente Tratado o en el Reglamento”, son en particular los de los Artículos 7 y 8 y las Reglas 7 a 10.

11.09 Párrafo 6). En este párrafo se otorga únicamente a la parte peticionaria el derecho a formular observaciones en caso de rechazo previsto de una petición en virtud del párrafo 1) o 2), por ejemplo, para afirmar que una tasa adeudada en virtud del párrafo 4) ha sido efectivamente pagada. El término “rechazo previsto” no implica que una Parte Contratante tenga que efectuar una notificación al solicitante antes del rechazo, dándole la oportunidad de demostrar las razones por las que no debería denegarse la petición. Este párrafo no prevé un plazo adicional para cumplir cualquier requisito previsto en virtud del Artículo 11 o de la Regla 12 que no se haya cumplido al presentar la petición. Como en el caso del Artículo 10.2), este párrafo no regula la forma que pueden adoptar las observaciones que un solicitante o titular debe tener oportunidad de formular (véase la Nota 10.06). Se entiende que

el término “rechazo” abarca igualmente las sanciones que tengan un efecto equivalente al del rechazo de la petición en virtud del párrafo 1), como el de que la petición se considera abandonada o retirada.

Notas sobre el Artículo 12
(Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina
sobre la diligencia debida o la falta de intención)

12.01 En este Artículo se obliga a las Partes Contratantes a prever el restablecimiento de los derechos respecto de una solicitud o patente en caso de incumplimiento del plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina. Contrariamente al Artículo 11, dicho restablecimiento está sujeto a un pronunciamiento por la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, de que éste no fue intencional. Asimismo, contrariamente al Artículo 11, el Artículo 12 no se limita a los plazos fijados por la Oficina, aunque esté sujeto a ciertas excepciones en virtud del párrafo 2) y de la Regla 13.3). Una Parte Contratante podrá prever, de conformidad con el Artículo 2.1), la continuación de la tramitación en lugar del restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12, cuando los requisitos respecto de dicha continuación sean más favorables, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, que los requisitos previstos en el Artículo 12 y la Regla 13.

12.02 Párrafo 1), palabras de introducción. La frase “que dicho incumplimiento tuviese como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o patente” tiene por objeto abarcar las situaciones en que el incumplimiento de un plazo ocasione una pérdida de derechos respecto de la posibilidad de obtener o mantener una patente. Por ejemplo, cuando el incumplimiento de un plazo según la Regla 2.3) con arreglo a la Regla 2.4), respecto de la presentación de una copia de la solicitud anterior en relación con los requisitos de la fecha de presentación relativos a la parte omitida de la descripción según el Artículo 5.6b), tenga como consecuencia directa la pérdida de la fecha de presentación anterior que, a su vez, tenga como consecuencia indirecta la denegación de la solicitud con motivo de haber sido publicada anteriormente, una Parte Contratante no está obligada a prever, en virtud del párrafo 1), el restablecimiento de los derechos perdidos como resultado de dicha denegación. En cuanto a la expresión “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a la explicación del Artículo 1.xiv). La Conferencia Diplomática adoptó ese Artículo en el entendimiento de que la expresión “procedimiento ante la Oficina” no abarcaba los procedimientos judiciales en virtud de la legislación aplicable (véase la Nota 1.11).

12.03 Punto i). Las disposiciones del Reglamento relativas a este punto figuran en la Regla 13.1).

12.04 Punto ii). El plazo relativo a este punto se establece en la Regla 13.2).

12.05 Punto iii). Cabe la posibilidad de exigir al solicitante o titular, en virtud del párrafo 4), que presente una declaración u otras pruebas que fundamenten los motivos declarados con arreglo a este punto.

12.06 Punto iv). En este punto se limita el restablecimiento de los derechos en virtud del párrafo 1) a los casos en los que la Oficina resuelva que el incumplimiento del plazo ocurrió a

pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, que no fue intencional, por ejemplo, cuando algo se haya extraviado en el correo o haya habido una interrupción en el servicio de correos, como se estipula en la Regla 82 del PCT. Al efectuar dicho pronunciamiento, la Oficina podrá permitir que una tercera parte interesada se oponga a la petición de restablecimiento de los derechos.

12.07 Párrafo 2). Las excepciones en virtud de este párrafo figuran en la Regla 13.3).

12.08 Párrafo 3). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.15).

12.09 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 11.6) (véase la Nota 11.09).

12.10 Derechos de terceros. Ni el Tratado ni el Reglamento regulan los derechos adquiridos por terceros, si los hubiere, en actos que se hubiesen iniciado, o para los que se hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, durante el período comprendido entre la pérdida de los derechos resultantes del incumplimiento del plazo en cuestión y la fecha en la que se restablezcan esos derechos. Esta cuestión incumbe a la legislación aplicable de la Parte Contratante.

Notas sobre el Artículo 13
(Corrección o adición de la reivindicación de prioridad;
restauración del derecho de prioridad)

13.01 Párrafo 1). En esta disposición, redactada según el modelo de la Regla 26bis.1 del PCT, se permite al solicitante, cuando no lo hubiera hecho, corregir o añadir una reivindicación de prioridad en la fecha de presentación, o después de esa fecha, en una solicitud que hubiera podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior. Es aplicable tanto en caso de que la solicitud presentada no contenga ninguna reivindicación de prioridad, como en caso de que la solicitud ya reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores. Cabe observar que el Convenio de París no exige que la reivindicación de prioridad (“la declaración” mencionada en el Artículo 4D.1) de dicho Convenio) figure en la solicitud posterior propiamente dicha.

13.02 Punto i). Los requisitos mencionados en este punto figuran en la Regla 14.2).

13.03 Punto ii). El plazo mencionado en este punto figura en la Regla 14.3).

13.04 Punto iii). Cabe señalar que, cuando la fecha de presentación de la solicitud subsiguiente sea posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, la restauración del derecho de prioridad puede realizarse en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2).

13.05 Párrafo 2). En esta disposición se prevé la restauración del derecho de prioridad cuando se presente una solicitud posterior tras el vencimiento del período de prioridad, pero dentro del plazo previsto en la Regla 14.4)a). Es aplicable sólo si el incumplimiento de presentar la solicitud dentro del período de prioridad tuvo lugar a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, de que éste no fue

intencional. La expresión “[t]eniendo presente el Artículo 15” tiene por objeto aclarar que la Conferencia Diplomática adoptó el Artículo 13.2) teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París. Es posible restaurar una reivindicación de prioridad en virtud de este párrafo aun cuando no haya sido incluida en la solicitud posterior tal como fue presentada, siempre que vaya adjunta a la petición de restauración (véase la Regla 14.5)ii)).

13.06 Punto i). Los requisitos mencionados en este punto figuran en la Regla 14.5).

13.07 Punto ii). El plazo mencionado en este punto figura en la Regla 14.4)b).

13.08 Punto iii). El solicitante podrá estar obligado a presentar, en virtud del párrafo 5), una declaración u otras pruebas que fundamenten los motivos del incumplimiento del período de prioridad.

13.09 Párrafo 3). En este párrafo se prevé un recurso para el solicitante cuando su derecho de prioridad se haya perdido debido a que la Oficina en la que presentó la solicitud anterior no proporcionó una copia de esa solicitud a tiempo para que el solicitante cumpliera con el plazo aplicable en virtud del Artículo 6.5), pese a haberse cursado una petición oportuna respecto de esa copia. Puesto que ese plazo normalmente está establecido por la legislación nacional o en virtud de un tratado regional, pero no por la Oficina, un recurso a este respecto normalmente no será posible mediante la prórroga del plazo o la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 11. Al adoptar los Artículos 6.5) y 13.3), así como las Reglas 4 y 14, la Conferencia Diplomática instó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital sobre documentos de prioridad. Dicho sistema sería provechoso para los solicitantes, los titulares de patentes y demás personas interesadas en consultar documentos de prioridad (Declaración Concertada N° 3).

13.10 Punto i). Los requisitos mencionados en este punto figuran en la Regla 14.6).

13.11 Punto ii). El efecto de este punto es permitir que un solicitante que no haya podido presentar una copia de una solicitud anterior en el plazo mencionado en la Regla 4.1), presente en su lugar una petición de restauración del derecho de prioridad dentro de ese plazo.

13.12 Punto iii). El plazo para hacer una petición de una copia de la solicitud anterior en virtud de este punto figura en la Regla 14.7). Este plazo proporciona una garantía legal para el solicitante en el sentido de que, si pide una copia de la solicitud anterior en ese plazo, se le concederá 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 la Regla 4.1). Queda entendido que la petición de una copia de la solicitud anterior deberá cumplir, dentro del plazo previsto en la Regla 14.7), los requisitos relacionados con dicha petición. En particular, deberá ir acompañada de la tasa aplicable.

13.13 Párrafo 4). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.15).

13.14 Párrafo 6). Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 11.6) (véase la Nota 11.09).

13.15 Derechos de terceros. Cabe remitirse a las explicaciones relativas a los derechos de terceros en relación con el Artículo 12 (véase la Nota 12.10).

Notas sobre el Artículo 14
(Reglamento)

14.01 Párrafo 1)b). Las disposiciones del Reglamento relativas a esta disposición figuran en las Reglas 15 a 18.

14.02 Párrafo 1)c). Las disposiciones del Reglamento relativas a esta disposición figuran en la Regla 20. Cabe remitirse también al Artículo 17.2)ii).

14.03 Párrafo 3)a). Las reglas que sólo pueden ser modificadas por unanimidad en virtud de esta disposición se especifican en la Regla 21.

Notas sobre el Artículo 15
(Relación con el Convenio de París)

15.01 Párrafo 1). En este párrafo se obliga a las Partes Contratantes a cumplir con las disposiciones del Convenio de París relativas a las patentes, a saber, los Artículos 2 a *Squater*, 11 y 12. Esta obligación se aplica aun cuando la Parte Contratante no sea parte en el Convenio de París.

15.02 Párrafo 2)a). En esta disposición se mantienen las obligaciones existentes que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud del Convenio de París.

15.03 Párrafo 2)b). Esta disposición mantiene los derechos de los solicitantes y titulares en virtud del Convenio de París.

Notas sobre el Artículo 16
(Efecto de las revisiones, enmiendas y modificaciones
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

16.01 En virtud de este Artículo, las revisiones, enmiendas y modificaciones del PCT (incluido el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del PCT) no se aplican automáticamente a los fines del presente Tratado y Reglamento (el “PLT”). En cambio, tal y como prevé el Artículo 17.2)v), la Asamblea mencionada en el Artículo 17 (la “Asamblea del PLT”) está obligada a decidir si dichas revisiones, enmiendas o modificaciones se aplicarán a los fines del PLT.

16.02 En relación con los Artículos 1.xvii), 16 y 17.2)v), la Conferencia Diplomática adoptó la siguiente Declaración Concertada (Declaración Concertada N° 2):

“La Conferencia Diplomática adoptó los Artículos 1.xvii), 16 y 17.2)v), en el entendimiento de que:

- 1) Cuando fuese apropiado, podría convocarse una reunión de la Asamblea del PLT junto con la Asamblea del PCT.
- 2) Cuando fuese apropiado, se podría consultar a las Partes Contratantes del PLT, además de a los Estados parte en el PCT, en relación con propuestas de modificación de las Instrucciones Administrativas del PCT.
- 3) El Director General propondrá a la Asamblea del PCT que invite en calidad de observador a los períodos de sesiones de la Asamblea del PCT, así como a las reuniones de otros órganos del PCT cuando sea apropiado, a las Partes Contratantes del PLT que no sean parte en el PCT.
- 4) Cuando la Asamblea del PLT decida, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16, que se aplicará una revisión, enmienda o modificación del PCT a los fines del PLT, la Asamblea podrá establecer disposiciones transitorias en virtud del PLT para cada caso en particular.”

16.03 Párrafo 1). Este párrafo se aplica a las revisiones y enmiendas del PCT y de su Reglamento cuando éstas hayan sido adoptadas por una conferencia especial o por la Asamblea del PCT después del 2 de junio de 2000. Por lo que respecta a las Instrucciones Administrativas, este párrafo se aplica a las modificaciones promulgadas después del 2 de junio de 2000. El efecto de este párrafo es que las futuras revisiones, enmiendas y modificaciones del PCT se aplicarán únicamente a los fines del PLT siempre que se satisfagan dos condiciones. En primer lugar, si la revisión, enmienda o modificación del PCT está en concordancia con los Artículos del PLT. En segundo lugar, si dicha revisión, enmienda o modificación del PCT es adoptada por la Asamblea del PLT, a los fines del PLT, mediante una mayoría de tres cuartos de los votos emitidos. En consecuencia, los cambios eventuales del PCT no se aplicarán a los fines del PLT hasta que hayan sido adoptados oficialmente por la Asamblea del PLT.

16.04 Párrafo 2). Este párrafo se refiere a las disposiciones del PCT (“disposiciones transitorias”) mediante las que una disposición revisada, enmendada o modificada del PCT no se aplica a un Estado parte en el PCT, ni a la Oficina de dicho Estado que actúe en su representación, mientras dicha disposición sea incompatible con la legislación aplicada por dicho Estado u Oficina. De conformidad con este párrafo, un Estado u Oficina no podrá aplicar una disposición transitoria existente en el PCT a los fines del PLT una vez que haya quedado vinculado por el PLT. Además, si en el futuro la Asamblea del PCT aprueba una modificación del Reglamento del PCT junto con una disposición transitoria, dicha disposición tampoco se aplicará directamente en virtud del PLT. Sin embargo, cuando la Asamblea del PLT decida que se aplicará una enmienda del Reglamento del PCT a los fines del PLT, dicha Asamblea podrá adoptar una disposición transitoria correspondiente en virtud del PLT.

Notas sobre el Artículo 17
(Asamblea)

17.01 Párrafo 1)a). En esta disposición se contempla la creación de una Asamblea de Partes Contratantes. De conformidad con el Artículo 1.xviii), se entiende por “Parte

Contratante” cualquier Estado u organización intergubernamental que sea parte en este Tratado.

17.02 Párrafo 2), punto ii). Este punto se asimila al Artículo 14.1)c).

17.03 Cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 16.1) (véanse las Notas 16.01 a 16.03).

17.04 Párrafo 4)b), punto ii). La tercera frase de este punto establece que dos organizaciones intergubernamentales que tengan uno o más Estados en común, por ejemplo, la Comunidad Europea y la Organización Europea de Patentes, no podrán participar en la misma votación en lugar de sus Estados miembros. La cuestión de si una organización intergubernamental o sus Estados miembros deberían votar es una cuestión que deben decidir esa organización y esos Estados.

Nota sobre el Artículo 18
(Oficina Internacional)

18.01 Este Artículo es una disposición habitual en los tratados de la OMPI.

Nota sobre el Artículo 19
(Revisiones)

19.01 Párrafo 2). En este párrafo se especifican las disposiciones del Tratado que podrá revisar la Asamblea sin que sea necesario convocar una conferencia de revisión de las Partes Contratantes en virtud del párrafo 1). Se limita a las modificaciones respecto de las tareas y períodos de sesiones de la Asamblea en virtud del Artículo 17.2) y 6).

Notas sobre el Artículo 20
(Procedimiento para ser parte en el Tratado)

20.01 Párrafo 1). Además de los Estados que conceden sus propias patentes, pueden ser parte en el Tratado los Estados que no conceden patentes pero cuyas patentes se pueden obtener por conducto de otra Oficina, siempre y cuando dichos Estados sean parte en el Convenio de París o miembros de la OMPI.

20.02 Párrafos 2) y 3). En virtud del párrafo 2), una organización intergubernamental puede ser parte en el Tratado si cumple con tres condiciones. En primer lugar, de conformidad con los requisitos para que un Estado sea parte en el Tratado en virtud del párrafo 1), al menos uno de esos Estados miembros debe ser parte en el Convenio de París o miembro de la OMPI. En segundo lugar, debe declarar que i) es competente para conceder patentes que surtan efecto en sus Estados miembros, o ii) es competente, y posee una legislación propia obligatoria para todos sus Estados miembros, en relación con las cuestiones contempladas en el Tratado y posee una Oficina regional, o ha dado instrucciones a dicha Oficina, a los fines de conceder patentes que surtan efecto en su territorio de conformidad con dicha legislación. En tercer lugar, la organización intergubernamental debe declarar asimismo

que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el Tratado. En el párrafo 3) figuran las organizaciones intergubernamentales que han efectuado la declaración mencionada en el párrafo 2)i) o ii) en la Conferencia Diplomática.

Nota sobre el Artículo 21

(Entrada en vigor; fechas en que surten efecto las ratificaciones y adhesiones)

21.01 Párrafos 1) y 2). El efecto de los párrafos 1) y 2)i) es que el Tratado vinculará a los diez primeros Estados que hayan ratificado el Tratado, o se hayan adherido al mismo tres meses después de la ratificación o adhesión del décimo Estado. Por lo tanto, esos diez Estados no podrán indicar una fecha efectiva posterior, tal y como se prevé en el caso de los demás Estados, con arreglo a lo estipulado en el párrafo 2)ii).

Notas sobre el Artículo 22

(Aplicación del Tratado a solicitudes y patentes existentes)

22.01 En este Artículo se garantiza que el Tratado no tendrá ningún efecto retroactivo respecto de cualquier acto que haya sido iniciado en una Parte Contratante antes de la fecha en la que dicha Parte Contratante haya quedado vinculada por el Tratado. Asimismo, garantiza que una Parte Contratante no tenga que mantener dos sistemas diferentes, uno de ellos respecto de las nuevas solicitudes y patentes y el otro respecto de las solicitudes y patentes ya existentes.

22.02 Párrafo 1). En este párrafo se obliga a las Partes Contratantes a aplicar las disposiciones del Tratado y del Reglamento a las solicitudes pendientes y a las patentes en vigor en la fecha en que el Tratado vincule a la Parte Contratante de que se trate. Por ejemplo, una Parte Contratante está obligada a aplicar el Artículo 12 a una patente vigente cuando el titular incumpla un plazo después de la fecha en que dicha Parte Contratante haya quedado vinculada por el Tratado. Sin embargo, cabe observar que, como los requisitos de los Artículos 6.1), 2), 4) y 5) y 8.1 a 4) no eran aplicables a las patentes concedidas antes de la fecha en que una Parte Contratante quedara vinculada por el Tratado, dicha Parte Contratante no está obligada a aplicar las disposiciones del Artículo 10.1) a dichas patentes. Por “solicitudes que estén en trámite” se entenderá generalmente las solicitudes respecto de las cuales, en la fecha en cuestión, no se ha concedido ninguna patente ni se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el rechazo, caducidad o abandono de la solicitud, o sobre una sanción que tenga un efecto equivalente. Por “patentes en vigor” se entenderá generalmente las patentes que no hayan expirado y respecto de las que no se haya tomado ninguna decisión definitiva sobre la revocación, invalidación o caducidad de la patente, o sobre una sanción que tenga un efecto equivalente. Sin embargo, corresponde a la Parte Contratante decidir cuáles son las solicitudes que están en trámite y las patentes que están en vigor, en la fecha en la que esa Parte Contratante quede vinculada por el Tratado. Cabe observar igualmente que, en virtud del Artículo 3, las disposiciones del Tratado y del Reglamento también se aplican a las solicitudes presentadas y a las patentes concedidas después de la fecha en que la Parte Contratante quede vinculada por el Tratado.

22.03 Para que no haya efectos retroactivos, se han introducido dos excepciones en el párrafo 1). En primer lugar, una Parte Contratante no está obligada a aplicar, a las solicitudes que están en trámite o a las patentes existentes, las disposiciones relativas a la fecha de presentación de una solicitud en virtud del Artículo 5, a la forma o al contenido de una solicitud en virtud del Artículo 6.1) o a la presentación del contenido de una solicitud en virtud del Artículo 6.2). En segundo lugar, el párrafo 1) queda supeditado a lo dispuesto en el párrafo 2) (véase la Nota 22.04).

22.04 Párrafo 2). En virtud de este párrafo, una Parte Contratante no está obligada a aplicar las disposiciones del Tratado y del Reglamento a procedimientos individuales en actuaciones relativas a solicitudes y patentes, si dichos procedimientos comenzaron antes de la fecha en la que el Tratado y el Reglamento vincularan a esa Parte Contratante. Por ejemplo, cuando la Oficina de un Estado notifique un plazo para una acción en un procedimiento que sea inferior al plazo para dicha acción previsto por el Reglamento, y que dicho Estado quede vinculado por el Tratado antes de que expire dicho plazo, la Oficina no estará obligada a cambiar el plazo notificado. Análogamente, cuando un solicitante o titular haya incumplido un plazo antes de la fecha en la que el Estado en cuestión quede vinculado por el Tratado, dicho Estado no estará obligado, por ejemplo, a contemplar medidas respecto de dicho incumplimiento en virtud del Artículo 12.

22.05 Es competencia de cada Parte Contratante decidir lo que constituye un “procedimiento” a los fines del párrafo 2) y si ese procedimiento ha comenzado antes de la fecha en la que el Tratado vincula a esa Parte Contratante.

Nota sobre el Artículo 23
(Reservas)

23.01 Párrafos 1), 2) y 4). El párrafo 1) faculta a un Estado u organización intergubernamental para formular una reserva respecto de los requisitos previstos en el Artículo 6.1) relativos a la unidad de la invención. En virtud del párrafo 2), dicha reserva deberá acompañar al instrumento de ratificación o de adhesión al Tratado. Según lo dispuesto en el párrafo 4), una Parte Contratante no podrá formular ninguna reserva que no sea la prevista en el párrafo 1). Queda entendido que la reserva se aplica únicamente al Estado u organización intergubernamental que la formule.

II. NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS AL REGLAMENTO DEL TRATADO
SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Notas sobre la Regla 2

(Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5)

R2.01 Párrafos 1) y 2). El plazo no inferior a dos meses, contados a partir de la fecha de la notificación, previsto en el párrafo 1), para el cumplimiento posterior de los requisitos relativos a la fecha de presentación en virtud de los Artículos 5.1) y 2), es más favorable, desde el punto de vista de los solicitantes, que los plazos correspondientes en virtud de las Reglas 20.2.a)ii) y 20.6.b) del PCT, que estipulan un plazo no inferior a 10 días ni superior a un mes para el cumplimiento de los requisitos de la fecha de presentación respecto de una solicitud internacional en virtud del Artículo 11.1) del PCT. Queda entendido que cuando se hayan presentado indicaciones que permitan establecer contacto con el solicitante, el plazo establecido en el párrafo 1) no comenzará hasta que la Oficina lo haya notificado al solicitante en virtud del Artículo 5.3) (véase la Nota 9.04). Cuando no se hayan presentado indicaciones que permitan establecer contacto con el solicitante, se aplicará el plazo previsto en el párrafo 2).

R2.02 Párrafo 3). En este párrafo se disponen los plazos de presentación de la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido en virtud del Artículo 5.6)a) y b). Cabe observar que el plazo establecido en el punto ii) se aplica en todos los casos en los que no se haya efectuado una notificación, y no solamente en los casos en los que no se hayan presentado indicaciones que permitan establecer contacto con el solicitante.

R2.03 Párrafo 4), punto iii). En cuanto a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina,” cabe remitirse a la explicación del Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10). En cuanto al término “traducción”, cabe remitirse al Artículo 1.xiii).

R2.04 Puntos iv) y vi). La determinación en virtud del punto iv) de que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido están contenidos íntegramente en la solicitud anterior podría llevarse a cabo como una verificación administrativa, basada en la indicación suministrada por el solicitante en virtud del punto vi), en el sentido de que la parte omitida o el dibujo omitido está contenido en la solicitud anterior o en la traducción de la solicitud anterior. En lo relativo a la expresión “contenidos íntegramente en la solicitud anterior” que figura en el punto iv), cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 5.6)b) (véase la Nota 5.20).

R2.05 Párrafo 5)a). De conformidad con esta disposición, deberán incluirse en la solicitud la indicación de que la descripción y cualesquiera dibujos quedan sustituidos mediante referencia a la solicitud presentada anteriormente, así como el número de esa solicitud y el nombre de la Oficina en que se presentó esa solicitud. Esta disposición no exige que la referencia identifique una reivindicación de la solicitud presentada anteriormente que se haya incorporado mediante referencia, ya que no se exigen reivindicaciones a los fines de la fecha de presentación.

R2.06 Párrafo 5)b). A fin de incorporar el contenido de la descripción y dibujos sustituidos, una Parte Contratante podrá exigir una copia, o una copia certificada y, cuando proceda, una

traducción de la solicitud presentada anteriormente. Una copia certificada de la solicitud presentada anteriormente, mencionada en el punto ii), podrá servir de salvaguardia contra las referencias fraudulentas.

R2.07 El plazo no inferior a cuatro meses en virtud del punto ii) corresponde al plazo mínimo para la presentación de una copia certificada de una solicitud anterior respecto de una reivindicación de prioridad en virtud de la Regla 4.1) y 2).

R2.08 Párrafo 5)c). Cuando el solicitante indicado en la solicitud que contiene la referencia no sea el mismo que el solicitante especificado en la solicitud presentada anteriormente, la Oficina podrá exigir una declaración u otras pruebas de que la solicitud presentada anteriormente ha sido presentada por el antecesor en derecho o el derechohabiente de dicho solicitante.

R2.09 Párrafo 6), punto iii). Este punto se aplica cuando, por ejemplo, un tribunal u otra autoridad competente decida que una persona distinta al solicitante tiene derecho a que le sea concedida la patente de una invención, y ordene que, si dicha persona presenta una nueva solicitud en relación con esa invención, se considere que dicha solicitud ha sido presentada en la fecha de presentación de la solicitud anterior.

Notas sobre la Regla 3
(Detalles relativos a la solicitud en virtud del Artículo 6.1), 2) y 3))

R3.01 Párrafo 1). En este párrafo se disponen otros requisitos respecto de las solicitudes divisionales en virtud de la Regla 2.6)i) y las solicitudes de nuevos solicitantes que desean que se les reconozca su derecho a una invención contenida en una solicitud anterior en virtud de la Regla 2.6)iii) (véase la Nota R2.09). No se prevén indicaciones respecto de las solicitudes de patente de adición o solicitudes de continuación o de continuación en parte (mencionadas en la Regla 2.6)ii)), ya que los requisitos respecto de dichas solicitudes en virtud de la Regla 4.13 y 4.14, respectivamente, del PCT, están incorporados mediante referencia en el Artículo 6.1)i). La modificación de este párrafo requiere la unanimidad en virtud de la Regla 21.ii).

R3.02 Párrafo 2), punto i). En este punto se obliga a las Partes Contratantes a aceptar la utilización de un formulario de petitorio correspondiente al formulario de petitorio del PCT con toda modificación establecida por la Asamblea en virtud de la Regla 20.2). Dichas modificaciones podrían incluir, por ejemplo, la omisión de la indicación de la designación de los Estados contratantes del PCT, la omisión de la indicación de la designación de Estados u organizaciones regionales y la incorporación de las indicaciones de una petición en el sentido de que se trate la solicitud como solicitud divisional o una solicitud de derechos mencionadas en la Regla 2.6)i) y iii).

R3.03 Puntos ii) y iii). En el punto ii) se permite a un solicitante utilizar el formulario de petitorio del PCT a los fines de presentación de una solicitud nacional o regional adjuntando al formulario una indicación en ese sentido. En el punto iii) se establece la posibilidad futura de que pueda modificarse el formulario de petitorio del PCT para prever dicha indicación.

R3.04 Párrafo 3). En este párrafo se tiene por objeto permitir que una Parte Contratante que posea más de un idioma oficial exija una traducción del título, las reivindicaciones y el resumen de una solicitud que estén en uno de los idiomas oficiales a otro de los idiomas oficiales. La modificación de esta disposición exige la unanimidad en virtud de la Regla 21.iii).

Notas sobre la Regla 4
(Disponibilidad de la solicitud anterior en virtud del Artículo 6.5) y de la Regla 2.4)
o de la solicitud presentada anteriormente en virtud de la Regla 2.5)b))

R4.01 Párrafo 1). El plazo en virtud de esta disposición para presentar una copia de la solicitud anterior no es inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior. Este plazo, que es el mismo que el de la Regla 17.1 del PCT, es más generoso que el período mínimo de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud posterior previsto en el Artículo 4D.3) del Convenio de París. Cabe observar que, en virtud de ese Artículo del Convenio de París, una Parte Contratante no podrá exigir una tasa para la presentación de la copia, si se presenta dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior. Si se incumple el plazo previsto en el párrafo 1) debido a que no se ha suministrado una copia a tiempo, por parte de la Oficina en la que se presentó la solicitud anterior, podrá restaurarse el derecho de prioridad en virtud del Artículo 13.3).

R4.02 Párrafo 2). En este párrafo se mantiene el derecho de una Parte Contratante, en virtud del Artículo 4D.3) del Convenio de París, a exigir que la copia de la solicitud anterior y de la fecha de presentación de esa solicitud estén certificadas.

R4.03 Párrafo 3). Este párrafo tiene por fin reducir la carga de los solicitantes en cuanto a la presentación de copias de solicitudes anteriores y solicitudes presentadas previamente y certificaciones de la fecha de presentación. Por lo tanto, cuando la solicitud anterior o la solicitud presentada anteriormente se presente en la Oficina de la Parte Contratante de que se trate, no tiene ninguna utilidad para el solicitante pedir una copia de la solicitud anterior o de la solicitud presentada previamente a esa Oficina y volver a presentarla en la misma Oficina. Análogamente, en dicho caso no tiene ninguna utilidad la certificación de la fecha de presentación ya que sería esa Oficina la que proporcione la certificación.

R4.04 La frase “esté disponible para esa Oficina desde una biblioteca digital que sea aceptada por esa Oficina con tal fin” tiene por objeto tener en cuenta el hecho de que las Oficinas puedan obtener copias de solicitudes anteriores gracias a esas bibliotecas digitales. Al adoptar los Artículos 6.5) y 13.3), así como las Reglas 4 y 14, la Conferencia Diplomática instó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital con documentos de prioridad, lo cual sería provechoso para los titulares de patentes y demás personas interesadas en consultar documentos de prioridad (Declaración Concertada N° 3).

R4.05 Párrafo 4). Este párrafo se aplica únicamente a la traducción de solicitudes anteriores mencionadas en el párrafo 1), es decir, a los fines de una reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 6.5). A fin de reducir de manera significativa la carga de los solicitantes, el párrafo 4) prevé que las Partes Contratantes renuncien al derecho que tienen en

virtud del Convenio de París a exigir una traducción de una solicitud anterior en todos los casos. En lugar de ello, la Oficina u otra autoridad competente, como un tribunal o un órgano de apelación, podrá exigir dicha traducción únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención es patentable, en particular, cuando se haya publicado el estado de la técnica pertinente entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación de la solicitud. Cabe observar que el párrafo 4) se aplica a los procedimientos en que se determina la patentabilidad de la invención, por ejemplo, el examen sustantivo de la solicitud, la oposición a la concesión de una patente, la revocación de una patente o una reconvención relativa a la invalidación en los procedimientos de infracción. Corresponde a la Oficina o a otra autoridad competente decidir si, en los procedimientos en curso, “la validez de la reivindicación de prioridad [es] pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable”.

Notas sobre la Regla 6
(Plazos relativos a la solicitud en virtud del Artículo 6.7) y 8))

R6.01 Párrafos 1) y 2). Cuando la fecha de presentación de una solicitud no sea anterior a la fecha en la que la Oficina haya recibido por primera vez uno o varios de los elementos mencionados en el Artículo 5.1)a), una Parte Contratante estará facultada para calcular el plazo establecido en el párrafo 1) a partir de la fecha de presentación. Sin embargo, esto no es posible en el caso de las solicitudes mencionadas en la Regla 2.6), por ejemplo, las solicitudes divisionales, que tienen derecho a una fecha de presentación anterior. Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas a la Regla 2.1) y 2) (véase la Nota R2.01).

R6.02 Párrafo 3). El plazo en virtud de la Regla 15.4.a) del PCT relativo al pago de la tasa de base, incorporada en la tasa internacional, es de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. El plazo para responder a una invitación en virtud de la Regla 16*bis* del PCT, relativa al pago de una tasa que no se haya abonado, es de un mes a partir de la fecha de la invitación. En este contexto, una invitación en virtud de la Regla 16*bis* del PCT corresponde a una notificación en virtud del Artículo 6.7).

Notas sobre la Regla 7
(Detalles relativos a la representación en virtud del Artículo 7)

R7.01 Párrafo 1). La modificación de este párrafo exige la unanimidad en virtud de la Regla 21.iv).

R7.02 Párrafo 2)a). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes a aceptar la designación de un representante i) en otro poder firmado por el solicitante u otra persona nombrada por el representante, o ii) en el formulario o formato de petitorio firmado por el solicitante (como en la Regla 90.4.a) del PCT). Una Parte Contratante está facultada, pero no obligada, a aceptar la designación de un representante de cualquier otra manera. Como en el caso de las comunicaciones en general, una Parte Contratante está facultada, en virtud del Artículo 8 y de la Regla 8, para aplicar requisitos relativos a la forma y medios de presentación de un poder. En virtud del Artículo 8.3), una Parte Contratante está obligada a aceptar la presentación de un poder en un formulario internacional tipo establecido en virtud de la Regla 20.1)i).

R7.03 Párrafo 2)b). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes a aceptar un poder único respecto de una o más solicitudes o patentes de la misma persona. Asimismo, una Parte Contratante está obligada a aceptar lo que a veces se denomina “poder general”, es decir, un poder que se refiere a todas las solicitudes o patentes existentes y futuras de la misma persona. Queda entendido que un poder es válido únicamente durante el período previsto en el derecho civil de la Parte Contratante en cuestión, por ejemplo, durante el período de uno o tres años en virtud de la legislación de la Federación de Rusia. En la segunda frase, las palabras “con sujeción a cualquier excepción indicada por el poderdante” obligan a una Parte Contratante a permitir que la persona que efectúa la designación indique las posibles excepciones en el poder mismo (por ejemplo, una designación únicamente para solicitudes y patentes futuras) o efectúe excepciones en una fecha posterior. Aparte de esta precisión, la Regla 7 no regula otros aspectos del denominado “poder general”.

R7.04 En virtud de la tercera frase del párrafo 2)b), una Parte Contratante está facultada para exigir que se presente una copia separada del poder único por cada solicitud y patente a las que se refiera. Asimismo, está facultada para exigir, en virtud de la Regla 10.1)b)ii), que cualquier comunicación efectuada a la Oficina por un representante, a los fines de un procedimiento ante la Oficina, contenga una referencia a cualquier poder o al poder general.

R7.05 Párrafo 3). En cuanto a los términos “en un idioma aceptado por la Oficina” y “traducción”, cabe remitirse al Artículo 1.xii) y xiii) (véase la Nota 1.10).

R7.06 Párrafo 4). Una Oficina que exija pruebas en virtud de este párrafo está obligada, en virtud de la Regla 5, a declarar las razones por las que se duda de la veracidad de la indicación. En cuanto a la frase “cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 6.6) (véase la Nota 6.18).

Notas sobre la Regla 8
(Presentación de comunicaciones en virtud del Artículo 8.1))

R8.01 Párrafo 1)a). Esta disposición garantiza, hasta el 2 de junio de 2005, el derecho de los solicitantes, titulares y otras personas interesadas a presentar comunicaciones en papel ante la Oficina de cualquier Parte Contratante, con la excepción de lo estipulado en el apartado d). Después de esa fecha, cualquier Parte Contratante estará facultada, pero no obligada (véase el Artículo 8.1)c) y la Nota 8.04), a excluir la presentación de comunicaciones en papel, excepto a los fines de una fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1) y para el cumplimiento de un plazo en virtud del Artículo 8.1)d) (véanse las Notas 5.05 y 8.03, respectivamente). En consecuencia, esta disposición no surtirá efecto en el caso de la Oficina de una Parte Contratante que únicamente acepte la presentación de comunicaciones en papel. La modificación de esta disposición exige la unanimidad en virtud de la Regla 21.v).

R8.02 Al adoptar esta disposición, la Conferencia Diplomática también adoptó la siguiente declaración concertada: con el fin de facilitar la aplicación de la Regla 8.1)a) del presente Tratado, la Conferencia Diplomática solicita a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a las Partes Contratantes, que presten una cooperación técnica adicional a los países en desarrollo, a los países menos adelantados y a los países en transición, para que éstos puedan cumplir con las obligaciones contraídas en

virtud del presente Tratado, aun antes de la entrada en vigor del Tratado; la Conferencia Diplomática insta además a los países industrializados con economías de mercado a que ofrezcan cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo, a los países menos adelantados y a los países en transición, previa petición y en términos y condiciones mutuamente acordados; la Conferencia Diplomática solicita a la Asamblea General de la OMPI que, una vez que el presente Tratado haya entrado en vigor, supervise y evalúe en cada período ordinario de sesiones el progreso de dicha cooperación (Declaración Concertada N°4).

R8.03 Párrafo 1)c). Los requisitos aplicables en virtud de esta disposición son, en particular, los relativos a los requisitos materiales de las solicitudes internacionales previstos en la Regla 11 del PCT.

R8.04 Párrafo 1)d). Esta disposición tiene por objeto, en particular, facultar a una Parte Contratante para exigir que la descripción y los dibujos de las denominadas solicitudes "muy extensas", muchas de las cuales guardan relación con la informática y la biotecnología, se presenten en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión. En estos casos, la Oficina puede tramitar y publicar eficazmente solicitudes de gran extensión, debido a que se presentan en forma no impresa, por ejemplo, en forma electrónica. Cabe observar que esta disposición no permite a una Parte Contratante eludir las disposiciones del apartado 1)a).

R8.05 Párrafo 2)a). Los requisitos del PCT aplicables en virtud de esta disposición figuran en la Reglas 89*bis* y 92.4 del PCT. En cuanto a los términos "forma electrónica" y "medios electrónicos de transmisión", cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 8.1)a) (véase la Nota 8.03). Además de las comunicaciones presentadas por telégrafo, teleimpresora y telefacsímil, esta disposición se aplica también a los medios electrónicos de transmisión que no den como resultado la presentación de un documento impreso o manuscrito, como la transmisión de un telefacsímil desde un ordenador. Esta disposición no impide que una Parte Contratante permita la presentación electrónica de conformidad con sus propios requisitos. Únicamente obliga a una Parte Contratante que permite la presentación electrónica de comunicaciones en virtud del PCT, en relación con solicitudes internacionales, a aceptar la presentación electrónica de comunicaciones relativas a solicitudes nacionales o regionales de conformidad con los requisitos del PCT.

R8.06 La restricción de los requisitos a un idioma en particular abarca la situación en la que el PCT estipula requisitos distintos para la presentación electrónica de solicitudes en idiomas distintos. Así, los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que utiliza el alfabeto latino, por ejemplo, el inglés, pueden ser distintos de los requisitos para la presentación electrónica en un idioma que no utiliza ese alfabeto, por ejemplo, el chino.

R8.07 Párrafo 2)c). Una disposición similar figura en la Regla 92.4.d) del PCT. Cuando se haya preparado un documento en ordenador y se haya transmitido directamente por telefacsímil, podría considerarse que una copia impresa de ese documento procedente del ordenador constituye el original.

R8.08 Párrafo 3)a). Los requisitos del PCT aplicables en virtud de esta disposición figuran en la Regla 89*ter*.1 del PCT. Esa Regla permite a una Oficina nacional u organización intergubernamental prever que, cuando una solicitud internacional u otro documento relativo a una solicitud internacional se presente en papel, el solicitante suministrará una copia del mismo en forma electrónica de conformidad con las Instrucciones Administrativas del PCT.

Notas sobre la Regla 9
(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4))

R9.01 Párrafo 1). Este párrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural, incluso cuando una persona natural firma en nombre de una persona jurídica. El punto ii), que corresponde a la nota en el recuadro de firma del Formulario del petitorio del PCT, se aplica, en particular, cuando una persona firma en nombre de una personal jurídica.

R9.02 Párrafo 4). Este párrafo se aplica a los casos, por ejemplo, en que las comunicaciones se presentan por telefacsimil dando como resultado la presentación de comunicaciones en papel en las que aparece la representación gráfica de la firma manuscrita. Se aplica asimismo a las comunicaciones recibidas por telefacsimil en un terminal de ordenador en la que aparece la representación gráfica de la firma manuscrita. En estos casos, de conformidad con la Regla 8.2)c), una Parte Contratante podrá exigir en todos los casos que se presente el original del documento transmitido, en el que aparece la firma original. Además, cuando la Oficina dude razonablemente de la autenticidad de una firma, podrá exigir que se presenten pruebas en virtud del Artículo 8.4)c) (véase la Nota 8.12). En lo relativo a los términos “forma electrónica” y “medios electrónicos de transmisión”, cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 8.2)a) (véase la Nota R8.03).

R9.03 Párrafo 5). Este párrafo se aplica a las firmas de comunicaciones presentadas en forma electrónica que no contemplan las disposiciones del párrafo 4), porque la firma no aparece en forma de representación gráfica.

R9.04 Párrafo 5)a). En esta disposición, por “firma en forma electrónica” se entenderá, por ejemplo, una firma en forma electrónica o digital adjunta o asociada lógicamente a un registro electrónico que puede utilizarse para identificar al firmante del registro electrónico e indicar la aprobación por el firmante de la información contenida en el registro electrónico. Una Parte Contratante podrá exigir además que dicha firma en forma electrónica vaya unida de manera característica al firmante, permita identificar al firmante, haya sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su control exclusivo, y esté unida a la información contenida en el registro electrónico de manera que pueda detectarse cualquier cambio posterior de los datos. También puede ser un medio de autoidentificación mediante un número identificativo y una contraseña.

R9.05 Párrafo 5)b). En la actualidad no existe ningún requisito en virtud del PCT en relación con las firmas en forma electrónica de comunicaciones presentadas en forma electrónica que no tengan como resultado la representación gráfica de una firma.

Notas sobre la Regla 10
(Detalles relativos a las indicaciones en virtud del Artículo 8.5), 6) y 8))

R10.01 Párrafo 1)a), punto iii). Podrá exigirse para la recogida de datos el número de registro u otra indicación mencionada en este punto. En el caso de las comunicaciones electrónicas, podría ser un número de identificación personal o un certificado digital que contenga un número de registro.

R10.02 Párrafo 1)b), punto iii). Cabe remitirse a la explicación relativa al párrafo 1)a)iii), (véase la Nota R10.01).

R10.03 Párrafo 2). En lo relativo al requisito que establece que la dirección esté “en un territorio aceptado por esa Parte Contratante,” cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 7.1)a)ii) (véase la Nota 7.04).

R10.04 Párrafo 3). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes, salvo indicación en contrario, a tratar la dirección de un solicitante, titular u otra persona interesada y no representada, como dirección para la correspondencia y domicilio para notificaciones oficiales en virtud del Artículo 8.6)i) y ii). En lo relativo al requisito que establece que la dirección esté “en un territorio aceptado por la Parte Contratante”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 7.1)a)ii) (véase la Nota 7.04). Cabe observar que el párrafo 3) no impide a una Parte Contratante exigir a un titular que indique una dirección en su territorio, si dicho titular desea recibir notificaciones respecto del pago de las tasas de mantenimiento.

R10.05 Párrafo 4). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes, salvo indicación en contrario, a tratar la dirección de un representante como dirección para la correspondencia y domicilio para notificaciones oficiales en virtud del Artículo 8.6)i) y ii). Además, si esa dirección no está en el territorio de la Parte Contratante, ésta podrá exigir, en virtud del Artículo 7.1)a)ii), que el representante proporcione una dirección en un territorio aceptado por ella (véase la Nota 7.04). Cabe observar que el párrafo 4) no impide a una Parte Contratante exigir a un representante que indique una dirección en su territorio para notificaciones respecto del pago de las tasas de mantenimiento.

R10.06 Párrafo 5). El término “rechazo” tiene por objeto asimismo abarcar las sanciones que tengan un efecto equivalente al del rechazo de la solicitud, como la de considerar que ésta ha sido abandonada o retirada.

Notas sobre la Regla 12

(Detalles relativos a las medidas en materia de plazos en virtud del Artículo 11)

R12.01 Párrafos 1)a) y 3). De conformidad con el Artículo 7.1)b), un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular.

R12.02 Párrafo 5)a). En esta disposición se enumeran los procedimientos respecto de los que una Parte Contratante no está obligada a disponer la prórroga de un plazo en virtud del Artículo 11.1) o la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 11.2), aunque esté facultada para ello.

R12.03 Punto i). En virtud de este punto, una Parte Contratante no está obligada a contemplar más de un tipo de medidas en virtud del Artículo 11.1) o 2), aunque esté facultada para ello. Asimismo, no está obligada a conceder la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 11.2) después de que se haya concedido previamente una prórroga del plazo en virtud del Artículo 11.1). Cualquier tipo de medidas que se otorguen posteriormente no se regirá por el Artículo 11.1) o 2) ni la Regla 12, de tal manera que una Parte Contratante esté

autorizada a conceder prórrogas más cortas que las previstas en ese Artículo y esa Regla y/o a aplicar requisitos adicionales o distintos de los previstos en ese Artículo y esa Regla.

R12.04 Puntos ii) y iv). Estos puntos tienen por objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, una medida doble respecto del procedimiento de que se trate.

R12.05 Punto iii). Aunque en virtud de este punto una Parte Contratante no esté obligada a disponer la prórroga de un plazo fijado por la Oficina para el pago de tasas de mantenimiento o la continuación de la tramitación respecto de dicho plazo, sí está obligada a prever un período de gracia para el pago de dichas tasas en virtud del Artículo 5bis.1) del Convenio de París.

R12.06 Punto vi). La Conferencia Diplomática adoptó las Reglas 12.5)vi) y 13.3)iv) en el entendimiento de que, si bien era apropiado excluir las acciones relativas a los procedimientos contradictorios de las medidas contempladas en los Artículos 11 y 12, también era conveniente que la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes previese medidas apropiadas en esas circunstancias, que tomasen en consideración los intereses concurrentes de terceros, así como los intereses de otras partes ajenas a los procedimientos (Declaración Concertada N° 5).

R12.07 Párrafo 5)b). En este apartado se garantiza que las disposiciones de la legislación aplicable respecto del plazo máximo para la concesión de una patente prevalecerán sobre la medida que se tome respecto de un plazo fijado por una decisión administrativa de la Oficina.

Notas sobre la Regla 13

(Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento por la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención en virtud del Artículo 12)

R13.01 Párrafo 1). De conformidad con el Artículo 7.1)b), un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular.

R13.02 Párrafo 3). En esta disposición se enumeran los procedimientos respecto de los que una Parte Contratante no está obligada a disponer el restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 12.1), aunque esté habilitada a ello.

R13.03 Puntos ii) y iii). Estos puntos tienen por objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, una doble medida respecto del procedimiento de que se trate.

R13.04 Punto iv). Cabe remitirse a la Declaración Concertada N° 5, mencionada en la Nota R12.06.

Notas sobre la Regla 14

(Detalles relativos a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y a la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 13)

R14.01 Párrafo 1). Aunque la expresión “antes de que se hayan completado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud” debe tener el mismo significado que el que tiene

esa expresión en la Regla 26bis.1.b) del PCT, corresponde a la Oficina interesada decidir si, en un caso particular, se retira o no la petición de publicación anticipada o de tramitación acelerada antes de que se hayan completado dichos preparativos.

R14.02 Párrafo 2). De conformidad con el Artículo 7.1)b), un representante podrá firmar en nombre del solicitante o titular.

R14.03 Párrafo 3). El plazo aplicable para la corrección o adición de una reivindicación de prioridad mediante un aviso enviado a la Oficina receptora después de la presentación de una solicitud internacional en virtud de la Regla 26bis.1.a) del PCT es de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición causara un cambio en la fecha de prioridad, de 16 meses a partir de la fecha de prioridad así cambiada, cualquiera que sea el período de 16 meses que venza antes, siempre que dicha reivindicación de prioridad pueda ser presentada antes de que se cumplan cuatro meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional. Cabe remitirse asimismo a la Declaración Concertada N°3, mencionada en la Nota 6.17.

R14.04 Párrafo 5), punto i) y párrafo 6)a), punto i). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 13.1) (véase la Nota R13.01).

R14.05 Párrafo 6)b), punto i). Podrá exigirse la declaración u otras pruebas mencionadas en este punto para que la Oficina determine si se ha cumplido el requisito establecido en el Artículo 13.3)iii).

Notas sobre la Regla 15

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

R15.01 En esta Regla se normaliza el procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección de un solicitante o titular cuando no ha habido cambios en la persona del solicitante o titular, por ejemplo, un cambio en el nombre de una empresa o un cambio de apellido tras contraer matrimonio. También se aplica, en virtud del párrafo 8), cuando haya un cambio en el nombre o en la dirección del representante o en la dirección para la correspondencia o el domicilio para notificaciones oficiales. Cuando haya un cambio en la persona del solicitante o titular, se aplica la Regla 16. En lo concerniente a un cambio en la persona del representante, es decir cuando se nombre un nuevo representante, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 7 (véase la Nota 7.01).

R15.02 Párrafo 1), palabras de introducción. De conformidad con el Artículo 1.vii) se entiende por “inscripción” todo acto destinado a incluir información en el registro de la Oficina. En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.06 y 1.07).

R15.03 Punto ii). Cuando no se haya publicado el número de solicitud o no sea conocido, se aplican las disposiciones de la Regla 19.

R15.04 Punto iv). El nombre y la dirección mencionados en este punto son los que se indican en el registro de la Oficina. De no ser así la Oficina podrá, por ejemplo, exigir que se

presenten pruebas que indiquen que las indicaciones dadas son correctas en virtud del párrafo 4), o que el cambio en cuestión se inscriba de antemano o se incluya en la petición.

R15.05 Párrafo 2). El importe de la tasa puede variar en función del número de patentes o solicitudes de que se trate (véase la Nota R15.06). Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas al Artículo 6.4) (véase, en particular, la Nota 6.15).

R15.06 Párrafo 3). En este párrafo se obliga a las Partes Contratantes a permitir un cambio tanto en el nombre como en la dirección, así como un cambio respecto de más de una patente y/o solicitud de la misma persona, que constarán en una petición única. Sin embargo, faculta a la Parte Contratante para exigir que se presente una copia por separado de una petición única respecto de cada solicitud y patente con la que guarde relación. Asimismo, se entiende que la Parte Contratante que así lo desee podrá efectuar una copia de la petición de cada solicitud y patente, dejando a elección el cobro de una tasa adicional respecto de cada copia en virtud del párrafo 2).

R15.07 Párrafo 4). En este párrafo se permite a las Partes Contratantes exigir pruebas, por ejemplo, en el caso de que exista un cambio en el nombre y en la dirección, cuando haya dudas sobre si dicho cambio no oculta en realidad un cambio en la persona del solicitante o titular. La Oficina está obligada, en virtud de la Regla 5, a declarar las razones por las que duda de la veracidad de la información en cuestión. En lo que respecta a la frase “pueda dudar razonablemente de la veracidad de”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 6.6) (véase la Nota 6.18).

R15.08 Párrafo 5). En este párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 4). Los requisitos mencionados en este párrafo “salvo estipulación en contrario contenida en el Tratado o prevista en el presente Reglamento” son, en particular, los previstos en los Artículos 7 y 8 y las Reglas 7 a 10. Tal como prevé la segunda frase, una Parte Contratante no podrá exigir que se le presente ningún certificado relativo al cambio, por ejemplo, una copia certificada del registro del cambio del nombre de una empresa en el Registro Mercantil.

R15.09 Párrafos 6) y 7). El efecto de la prohibición, en virtud del párrafo 7)a), de una sanción más severa que el rechazo de la petición de registro, es que una Parte Contratante no podrá prever el rechazo de la solicitud o la revocación de la patente en cuestión por incumplimiento de los requisitos de la Regla 15. Cabe remitirse asimismo a las disposiciones generales sobre las notificaciones previstas en el Artículo 9 (véanse las Notas 9.01 a 9.05).

R15.10 Párrafo 8). En lo relativo al cambio en el nombre y la dirección del representante, debido al efecto *mutatis mutandis* de la Regla 15.1), esta disposición se aplica únicamente cuando no haya cambios en la persona del representante (véase la Nota R15.01).

Notas sobre la Regla 16

(Petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular)

R16.01 En esta Regla se normaliza el procedimiento relativo a las peticiones de inscripción de un cambio en la persona de los solicitantes y titulares, en particular, los cambios que resultan de un cambio en la titularidad. Cuando haya un cambio en el nombre, pero no en la

persona, del solicitante o el titular, se aplicará la Regla 15. Conviene señalar que la Regla 16 trata de los requisitos que deben cumplirse ante una Oficina de Patentes y no ante cualquier otra autoridad de una Parte Contratante, por ejemplo, la administración fiscal.

R16.02 Párrafo 1)a), palabras de introducción. Cabe remitirse a la explicación relativa a las palabras de introducción de la Regla 15.1) (véase la Nota R15.02).

R16.03 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.1)ii) (véase la Nota R15.03).

R16.04 Punto vii). Las razones del cambio en la persona del solicitante o titular podrían ser, por ejemplo, un contrato de cesión de la titularidad de la solicitud o de la patente en cuestión, una fusión, la reorganización o división de la persona jurídica, una operación de derecho o una decisión de un tribunal que transfiera la titularidad de una solicitud o una patente.

R16.05 Párrafo 1)b), punto ii). Un ejemplo de interés del gobierno es la disposición en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América (35 U.S.C. 267) que prevé que el Director podrá ampliar el plazo para el inicio de acciones en el caso de una solicitud que sea propiedad de los Estados Unidos de América.

R16.06 Párrafo 2)a). En esta disposición se establece la documentación que podrá exigirse cuando el cambio en la persona del solicitante o el titular sea resultado de un contrato. Tal y como se prevé en las palabras de introducción, una Parte Contratante podrá exigir que se incluya en la petición información relativa al registro del contrato, cuando dicho registro sea obligatorio.

R16.07 Puntos i) a iii). Una Parte Contratante podrá asimismo exigir que la petición de inscripción vaya acompañada de uno de los documentos que figura en los puntos i) a iii). Una Parte Contratante deberá aceptar los documentos previstos en cualquiera de esos puntos, a elección de la parte peticionaria. En consecuencia, la Parte Contratante no está facultada para estipular qué punto acompañará la petición.

R16.08 Del Artículo 2.1) se desprende que una Parte Contratante podrá aceptar, a elección de la parte peticionaria, menos documentos o documentos distintos de los previstos en los puntos i) a iii), siempre y cuando acepte asimismo los documentos previstos en dichos puntos. Por ejemplo, en virtud del punto ii), una Parte Contratante podrá aceptar la transcripción de un extracto del contrato en lugar del propio extracto, aunque no está obligada a ello. Análogamente, una Parte Contratante podrá aceptar un documento de transferencia no certificado, firmado tanto por el solicitante como por el nuevo solicitante o tanto por el titular como por el nuevo titular.

R16.09 Cuando una Parte Contratante exija que se certifique una copia o extracto del contrato presentado en virtud del punto i) o ii), queda a elección del solicitante decidir quién certificará el documento correspondiente (un notario público, una autoridad pública competente o, cuando esté permitido, un representante).

R16.10 Cuando la parte peticionaria exija presentar un certificado de transferencia tal como está previsto en el punto iii), una Parte Contratante no está facultada para exigir que dicho

certificado sea objeto de cualquier forma de certificación. La Regla 20.1)a)iv) establece un formulario internacional tipo para el certificado de transferencia.

R16.11 Párrafo 2)b). Esta disposición se aplica cuando el cambio relativo al solicitante o al titular resulta de una fusión, o de la reorganización o división de una persona jurídica (incluida una reorganización que dé lugar a más de una persona jurídica). Una Parte Contratante podrá exigir que la petición vaya acompañada de una copia de un documento, emitido por una autoridad competente, que demuestre ese hecho y cualquier atribución de derecho involucrada, por ejemplo, un extracto del registro de comercio. Únicamente está facultada para exigir que se presente una copia del documento; no podrá exigir que se presente el original del documento, o que la copia del documento esté firmada por el solicitante y el nuevo solicitante o por el titular y el nuevo titular. En lo que atañe al requisito de certificación de la copia, cabe remitirse a la explicación que figura en la Nota R16.09.

R16.12 Párrafo 2)c). Esta disposición se aplica cuando el cambio en la titularidad no resulte de un contrato, de una fusión o de la reorganización o división de una persona jurídica (incluida una reorganización que dé lugar a más de una persona jurídica). En tal caso, la Parte Contratante podrá exigir que la petición vaya acompañada de una copia de cualquier documento que demuestre el cambio. Aunque una Parte Contratante no podría exigir la presentación del original de tal documento, podrá exigir que la copia de dicho documento esté certificada, a elección de la parte peticionaria, por la autoridad que emitió el documento, un notario público, una autoridad pública competente o, cuando esté permitido, un representante.

R16.13 Párrafo 2)d). Esta disposición se aplica, en particular, cuando, en virtud de la legislación aplicable, un cosolicitante o un cotitular que transfiera su parte en la solicitud o patente necesite el consentimiento de cualquier otro cosolicitante o cotitular para el cambio. Es competencia de la Parte Contratante determinar lo que constituye el consentimiento al cambio, incluyendo si la copia de un acuerdo previo entre los solicitantes o titulares conjuntos para la venta de una parte constituye prueba suficiente en virtud de esta disposición, y si deberá firmarse la comunicación en la que figura el consentimiento.

R16.14 Párrafo 3). En lo relativo a la expresión “un idioma aceptado por la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.xii) (véase la Nota 1.10). En lo relativo al término “traducción”, cabe remitirse a la definición que figura en el Artículo 1.xiii).

R16.15 Párrafos 4) y 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.2) y 3) (véanse las Notas R15.05 y R15.06).

R16.16 Párrafo 6). En virtud de este párrafo, se podría exigir la presentación de pruebas cuando la Oficina tenga motivos para sospechar que la petición es fraudulenta. Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas a la Regla 15.4) (véase la Nota R15.07).

R16.17 Párrafo 7). En este párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos de forma en virtud de los párrafos 1) a 6) respecto de una petición de inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular. Un ejemplo de un requisito prohibido es el condicionar la admisibilidad de la petición a la publicidad del cambio en uno o varios periódicos. Puesto que, de conformidad con el Artículo 2.2), el Tratado no regula los requisitos sustantivos relativos a la validez del cambio, una Parte Contratante estaría facultada para exigir el cumplimiento de condiciones adicionales de fondo o fiscales, por ejemplo, en

situaciones relativas a herencias, quiebra o tutela. Los requisitos mencionados en este párrafo “salvo estipulación en contrario contenida en el Tratado o prevista en el presente Reglamento” son, en particular, los previstos en los Artículos 7 y 8 y las Reglas 7 a 10.

R16.18 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.6) y 7) (véase la Nota R15.09).

R16.19 Párrafo 9). En este párrafo se permite, pero no se obliga, a una Parte Contratante, y en particular a una que exija que se ha de solicitar una patente a nombre del verdadero inventor, a excluir las disposiciones de la Regla 16 respecto de cambios relativos al inventor. La segunda frase tiene por fin disipar las dudas al respecto.

Notas sobre la Regla 17
(Petición de inscripción de una licencia o una garantía)

R17.01 Párrafo 1)a), palabras de introducción. Se desprende de las palabras “Cuando pueda registrarse en virtud de la legislación aplicable una licencia respecto de una solicitud o de una patente” que ninguna Parte Contratante está obligada a prever el registro de tal licencia, y que toda Parte Contratante que permita ese registro tendrá libertad para decidir el tipo de licencia que podrá inscribirse. En consecuencia, una Parte Contratante no está obligada a establecer un sistema de registro de licencias en virtud de la Regla 17. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.vii), se entiende por “inscripción” la inscripción en el registro de la Oficina.

R17.02 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.1)ii) (véase la Nota R15.03).

R17.03 Párrafo 1)b), punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 16.1)b), punto ii) (véase la Nota R16.05).

R17.04 Párrafo 2)a). Cabe observar que esta disposición no impide a las autoridades de una Parte Contratante, por ejemplo, las autoridades fiscales o las autoridades que establecen las estadísticas, exigir a las partes en una licencia que suministren informaciones de conformidad con la legislación aplicable de esa Parte Contratante. Aparte de esta precisión, las consideraciones que se aplican a la documentación que puede exigirse en virtud de esta disposición cuando la licencia sea un acuerdo libremente concertado, son fundamentalmente las mismas que las que se aplican en virtud de la Regla 16.2)a) (véanse las Notas R16.06 a R16.10). Las palabras “partes de ese acuerdo” en el punto ii) incluyen, en particular, la información relativa al territorio y la duración del acuerdo de licencia, y si existe un derecho a la sublicencia.

R17.05 Párrafo 2)b). En esta disposición se permite a las Partes Contratantes exigir que se presente un documento que contenga el consentimiento a la inscripción de una licencia que sea un acuerdo libremente concertado de un solicitante, titular, licenciataria exclusivo, cosolicitante, cotitular o colicenciataria exclusivo que no sea parte en ese acuerdo. Por ejemplo, cuando el solicitante o titular ya ha concedido una licencia exclusiva respecto de una solicitud o patente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento del licenciataria exclusivo para la inscripción de otra licencia, respecto de esa solicitud o patente, y en el que el licenciataria exclusivo no sea parte. Análogamente, una Parte Contratante podrá exigir el

consentimiento del solicitante o titular a una licencia secundaria efectuada por un licenciario exclusivo. Asimismo, cuando un cosolicitante o cotitular otorgue en licencia su parte en la solicitud o patente, una Parte Contratante podrá exigir el consentimiento de cualquier otro cosolicitante, cotitular o colicenciatario exclusivo a la inscripción de la licencia. Un cosolicitante, cotitular o colicenciatario exclusivo que represente a todos los cosolicitantes, cotitulares o colicenciatarios exclusivos podrá dar su consentimiento al cambio en nombre de los otros cosolicitantes, cotitulares o colicenciatarios exclusivos. La situación en la que no pueda obtenerse el consentimiento de un cosolicitante, cotitular o colicenciatario exclusivo, por ejemplo, por no poder entrar en contacto con esa persona, no está regulada por el Tratado y el Reglamento, y por lo tanto, será competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante. Cabe remitirse asimismo a las explicaciones relativas a la Regla 16.2)d) (véase la Nota R16.13).

R17.06 Esta disposición se aplica, en particular, cuando se pide la inscripción de una licencia obligatoria o no voluntaria, ordenada por un tribunal u otra autoridad competente.

R17.07 Párrafo 3). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 16.3) (véase la Nota R16.14).

R17.08 Párrafos 4) y 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.2) y 3) (véanse las Notas R15.05 y R15.06).

R17.09 Párrafos 6) y 7). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 16.6) y 7) (véanse las Notas R16.16 y R16.17).

R17.10 Párrafo 8). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.6) y 7) (véase la Nota R15.09).

R17.11 Párrafo 9). El punto i) guarda relación con la inscripción de una garantía real, como por ejemplo un derecho real sobre una patente o una solicitud, adquirida mediante contrato para garantizar un pago o el cumplimiento de una obligación, o para cubrir pérdidas o indemnizar por daños y perjuicios, por ejemplo, cuando los derechos sobre una solicitud o una patente se han pignorado como garantía de un préstamo. Sin embargo, al igual que en el caso de la inscripción de licencias en virtud del párrafo 1), una Parte Contratante no está obligada a establecer la inscripción de garantías, y cualquier Parte Contratante que permitiera esa inscripción tendría libertad para decidir qué garantías podrán inscribirse. Del mismo modo, en virtud del punto ii), una Parte Contratante no está obligada a prever la anulación de la inscripción de una licencia o garantía.

R17.12 Al aplicar las disposiciones de los párrafos 1) a 8), *mutatis mutandis*, a una petición de inscripción o anulación de la inscripción de una garantía, las referencias a los términos “una licencia”, “licenciente” y “licenciario” deberán interpretarse como referencias a los términos “una garantía”, “una persona que proporciona la garantía” y “una persona a cuyo nombre se establece la garantía”, respectivamente.

Notas sobre la Regla 18
(Petición de corrección de un error)

R18.01 Esta Regla regula los requisitos y procedimientos formales relativos a la petición de corrección por la Oficina de un error no relacionado con la búsqueda o el examen sustantivo. De conformidad con el Artículo 2.2), no regula los requisitos sustantivos que una Parte Contratante puede aplicar para determinar la admisibilidad de una corrección; por ejemplo, una Parte Contratante puede exigir que la corrección sea evidente en el sentido de que resulte inequívoco que no se podía haber dado a entender nada que fuese distinto de lo que se ofrece como corrección. Tampoco regula las correcciones en la solicitud que no sean objeto de una petición de corrección, en particular, la modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, ya sea voluntariamente, previa recepción del informe de búsqueda, o durante el examen sustantivo.

R18.02 Párrafo 1)a), palabras de introducción. La expresión “error en el registro de la Oficina” debe interpretarse a la luz de la definición de la frase “registro de la Oficina” en virtud del Artículo 1.vi) (véase la Nota 1.04). Entre los ejemplos de los errores que podrán estar sujetos a una petición en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), están los errores en los datos bibliográficos, en los detalles relativos a una reivindicación de prioridad, o en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos de la solicitud o patente de que se trate. De la expresión “que pueda corregir la Oficina en virtud de la legislación aplicable” se desprende que esta Regla no regula la cuestión de los errores que pueden corregirse. En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al Artículo 1.viii) y ix) (véanse las Notas 1.06 y 1.07).

R18.03 Punto ii). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.1)ii) (véase la Nota R15.03).

R18.04 Párrafo 1)b). En esta disposición se permite a las Partes Contratantes exigir que se presente un elemento de reemplazo (por ejemplo, una página sustitutoria en el caso de una solicitud presentada en papel) o una parte en la que se incorpore la corrección (por ejemplo, una fe de erratas). En el caso en que la petición se aplique a más de una solicitud y/o patente, una Oficina podrá exigir que se presente un elemento de reemplazo separado para cada solicitud y patente, con el fin de facilitar el trabajo de la Oficina.

R18.05 Párrafo 1)c). En esta disposición se permite a las Partes Contratantes 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 engañosas. Corresponde a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye buena fe.

R18.06 Párrafo 1)d). En esta disposición se permite a las Partes Contratantes denegar una petición de corrección de un error cuando la petición se formule con retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error. Corresponde a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye un retraso indebido o intencional; por ejemplo, podrá considerar que hay retraso indebido cuando la petición no se realiza con diligencia.

R18.07 Párrafo 2)a). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 15.2) (véase la Nota R15.05).

R18.08 Párrafo 3). Cabe remitirse a la explicación relativa a la Regla 15.3) (véase la Nota R15.06).

R18.09 Párrafo 4). En este párrafo se permite a las Partes Contratantes exigir pruebas, en el caso de cualquier petición de corrección en la que, pese a la declaración mencionada en el párrafo 1)c), existan dudas razonables sobre si el error se cometió de buena fe, o cuando haya dudas razonables sobre si la petición se formuló sin retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error, de conformidad con el párrafo 1)d) (véase también la Nota R18.06). Cabe remitirse también a las explicaciones relativas a la Regla 15.4) (véase la Nota R15.07).

R18.10 Párrafo 5). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.5) (véase la Nota R15.08). En cuanto a la limitación a requisitos formales, cabe remitirse asimismo a la explicación que figura en la Nota R18.01.

R18.11 Párrafo 6). Cabe remitirse a las explicaciones relativas a la Regla 15.6) y 7) (véase la Nota R15.09).

R18.12 Párrafo 7)a). En este párrafo se permite a una Parte Contratante, en particular a una Parte Contratante que exija que se debe solicitar una patente a nombre del inventor verdadero, aplicar disposiciones respecto de correcciones relativas al inventor, que sean diferentes de las disposiciones de los párrafos 1) a 6) o adicionales a éstas.

R18.13 Párrafo 7)b). Esta disposición tiene por fin disipar dudas. En virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, un titular de patente puede solicitar que se vuelva a conceder la patente para corregir una patente que se encuentre, o pueda encontrarse, sin efecto o nula debido a que las reivindicaciones son demasiado limitadas o demasiado amplias debido a un error efectuado sin intención de engaño.

Nota sobre la Regla 19

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

R19.01 Párrafo 1). En este párrafo se prevén las indicaciones y elementos que una Parte Contratante está obligada a aceptar cuando se exija que se presente el número de la solicitud en virtud de las Reglas 2.5)a), 10.1)a)ii), 15.1)ii), 16.1)a)ii), 17.1)a)ii) y 18.1)a)ii), pero ese número no ha sido publicado o no se conoce. Del Artículo 2.1) se desprende que este párrafo permite a una Parte Contratante aceptar menos información que la prevista en los puntos i) a iii) o, además, aceptar otros medios de identificación.

Nota sobre la Regla 20

(Establecimiento de Formularios Internacionales Tipo)

R20.01 Párrafo 2). Las modificaciones del Formulario de petitorio del PCT mencionadas en esta disposición son las modificaciones efectuadas a los fines de presentación de solicitudes nacionales y regionales de conformidad con el Artículo 6.2)b) y la Regla 3.2)i) (véase la Nota R3.02). El Formulario de petitorio del PCT para los fines de la presentación de

solicitudes internacionales en virtud del PCT seguirá figurando como parte de las Instrucciones Administrativas en virtud de la Regla 89 del PCT.

Notas sobre la Regla 21
(Requisito de unanimidad en virtud del Artículo 14.3))

R21.01 Punto i). Actualmente no se prevé ninguna disposición en virtud del Artículo 5.1)a).

R21.02 Punto ii). Actualmente, en la Regla 3.01) se prevén las disposiciones mencionadas en el Artículo 6.1)iii).

R21.03 Punto iii). Actualmente, en la Regla 3.3) se prevén las disposiciones mencionadas en el Artículo 6.3).

R21.04 Punto iv). Actualmente, en la Regla 7.1) se prevén las disposiciones mencionadas en el Artículo 7.2)a)iii).