

OMPI

PCT/R/1/4 (versión no oficial)

ORIGINAL: Español

FECHA: 23 de marzo de 2001

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

UNIÓN INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES
(UNIÓN PCT)

COMITÉ PARA LA REFORMA DEL TRATADO
DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

Primera Sesión
Ginebra, 21 al 25 de mayo de 2001

REFORMA DEL PCT:
PROPUESTAS DE CUBA

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Las propuestas de las páginas que siguen se hicieron por Cuba, en una remisión a la Oficina Internacional recibida el 29 de enero de 2001. El documento PCT/R/1/2 contiene información de los antecedentes¹.

2. *Se invita al Comité a considerar las propuestas contenidas en el presente documento.*

¹ Los documentos de trabajo para la sesión del Comité están disponibles en el sitioWeb de la OMPI en la dirección siguiente: http://www.wipo.int/pct/en/reform/index_1.htm (textos en inglés) o http://www.wipo.int/pct/fr/reform/index_1.htm (textos en francés). El texto de las propuestas en español que aparece en el documento PCT/R/1/4, como Cuba las presentó originalmente, también está en esa dirección; contiene igualmente una traducción no oficial de la portada del documento.

PROPUESTA DE CUBA EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) como sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes, constituye una vía que ha facilitado a los solicitantes de los Estados miembros, la existencia de un mecanismo eficaz y económico para el procedimiento de tramitación de las solicitudes en el trámite internacional hacia los Estados donde se pretende obtener protección legal.

Para Cuba la adhesión al PCT el 16 de julio de 1996, ha representado un beneficio a los solicitantes nacionales, toda vez que constituye la mejor variante de presentación de solicitudes internacionales, debido a que simplifica la tramitación internacional de la solicitud cuando se desea protección en varios países. Por otra parte, ha permitido fortalecer nuestras solicitudes de patentes contando con un informe de búsqueda internacional con un valor añadido, en el momento de la entrada en Fase Nacional de esas solicitudes.

Para la presentación de este documento se contó con los criterios de nuestros solicitantes nacionales, en especial Agentes Oficiales de la propiedad industrial, con vistas a nutrir con sus experiencias nuestra posición como país.

En consecuencia proponemos las siguientes modificaciones:

a) *Eliminación del Concepto de designación*

Durante los últimos años el PCT, ha realizado ciertas modificaciones en cuanto al concepto de designación; en principio el solicitante podía designar todos los Estados Contratantes y sólo abonaba el pago de tasas por (11) Estados, más tarde se pagaban las tasas de designación por (10), luego por (8) Estados solamente y la última modificación que entró en vigor a partir de Enero del 2001 se propuso el pago de tasas de designación por (6) Estados Contratantes todo ello en beneficio de los solicitantes.

Por lo tanto, teniendo en consideración el desarrollo tecnológico alcanzado para la presentación de la solicitud internacional que conlleva un abaratamiento de los costos del procedimiento; sería conveniente eliminar totalmente el pago por este concepto.

Por otro lado, esto brindaría la posibilidad a los solicitantes de no declarar al inicio de la presentación de la solicitud internacional los Estados a los cuales pretende extender la protección legal, y que automáticamente al final del procedimiento internacional de acuerdo a su interés comercial decida entrar o no en fase nacional en los Estados Miembros.

b) *Disponibilidad de múltiples búsquedas y exámenes*

Resulta indispensable que se mantenga el principio de la búsqueda internacional antes de la fecha de la publicación internacional, con el fin de que los solicitantes conozcan con prontitud la relevancia de su solicitud respecto al Estado de la Técnica. Igualmente, sería beneficioso que una única autoridad realice la búsqueda y el examen preliminar internacional para disminuir las ambigüedades que hoy en día se producen entre los informes de las distintas autoridades.

Con esta propuesta se garantizaría que una vez, que el solicitante sea notificado por un dictamen unificado de búsqueda y examen, pueda tener la opción de rectificar el dictamen realizado por la autoridad anterior, solicitando a dicha autoridad una nueva búsqueda y examen.

c) *Relativo al Examen Preliminar Internacional*

Eliminadas las designaciones de Estados para la presentación de la solicitud internacional, sería conveniente reemplazar la entrada en fase nacional de 20 meses por la de 30 meses y convertir el procedimiento internacional en una única etapa que culminará con el examen preliminar internacional, facilitándole al solicitante la opción de entrar en fase nacional antes y hasta los 30 meses en dependencia de sus intereses, aún cuando no hayan existido designaciones al momento de la presentación de la solicitud internacional. Debe evaluarse que no es pertinente la entrada de la solicitud internacional en fase nacional, en períodos de seis meses posteriores a los 30 meses; pues tendría como consecuencia ampliar en forma indeseable el período de incertidumbre en relación con la entrada en el país en cuestión.

La existencia de única etapa del procedimiento internacional, como consideramos debe ser evaluado, permitirá desestimar la demanda del examen preliminar internacional para que a la solicitud internacional de manera automática se le realice el examen preliminar con la correspondiente rebaja de la tasa de examen.

En cuanto a la comunicación del examen preliminar internacional a las oficinas nacionales, se debe utilizar el entorno de Internet que permita obtener en el tiempo previsto el resultado de ese examen.

De este modo, consideramos esencial que se mantenga el Examen Sustantivo de la solicitud internacional en las Oficinas nacionales de los Estados Contratantes, a fin de preservar el principio de independencia de las patentes, establecido por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el Artículo 4bis, principio reconocido en nuestra legislación nacional, y que su quebrantamiento conduciría al desconocimiento de lo establecido en el Convenio fundamental en materia de propiedad industrial, del cual se deriva el propio PCT.

d) *Combinación de la búsqueda y el Examen*

Por el sistema actual PCT, en ocasiones ocurre que el resultado de la búsqueda del estado de la técnica y la del examen no coinciden, aunque hayan sido realizadas por una misma autoridad, de aquí que el valor pronóstico que pudiera tener la primera, disminuye considerablemente. Consideramos que para que el proceso sea eficiente y útil para el solicitante, la misma autoridad que hace la búsqueda del estado del arte debe realizar el examen sobre la base de los resultados que haya obtenido en ésta. Como planteamos anteriormente, para que el resultado del examen sea confiable, éste debe someterse al criterio de otras autoridades y recoger la opinión de éstas.

Para alcanzar resultados cualitativamente superiores sería esencialmente beneficioso la regionalización de las Autoridades de búsqueda y examen preliminar. Apoyándonos en este criterio se propone la creación de una Oficina Latinoamericana y del Caribe de Patentes que alcance la condición de Autoridad Internacional.

e) *Reajuste/reducción/eliminación de tasas*

Teniendo en cuenta, que uno de los objetivos principales del PCT ha sido la reducción de los costos para facilitar la presentación de las solicitudes internacionales, consideramos que resulta necesario el reajuste de tasas en el caso de la combinación de la búsqueda y el examen preliminar, partiendo del hecho que esto facilitaría el trabajo de las autoridades de búsqueda y desde un primer momento se seleccionaría la autoridad competente, además de la simplicidad de los procedimientos electrónicos lo cual facilitará la reducción de funciones de las autoridades de búsqueda y examen.

Con relación a la Reducción de tasas proponemos que independientemente de los reajustes de las mismas, se mantenga la posibilidad de reducción del 75% que algunas autoridades de búsqueda internacional facilitan a solicitantes de países en desarrollo, con un ingreso per capita menor de los 3000 dólares anuales.

En cuanto a la Eliminación de tasas proponemos la eliminación de la referida a las designaciones, toda vez que una vez aceptada la posibilidad de eliminar el concepto de designación no tendría sentido el abono de la suma por este concepto, tal como ocurre en la actualidad.

En relación con los reajustes, reducciones y eliminaciones de tasas, proponemos que sea un aspecto que sea tenido en cuenta de manera permanente, en el entendido de que esto favorecería en gran medida a nuestros solicitantes nacionales usuarios del Sistema y de manera general a todos los usuarios de países en desarrollo.

f) *Comunicaciones electrónicas*

Proponemos que se evalúe la posibilidad de la utilización de la comunicación por correo electrónico de determinados trámites o confirmaciones que son emitidas por correo ordinario y que por demoras en este, en ocasiones se limita la posibilidad de dar respuesta en los plazos que impone el Tratado. Situación algo distinta es la de la utilización de INTERNET, pues en las condiciones actuales existen en nuestros países limitantes al respecto, de modo que pudiera utilizarse como vía alternativa la del correo electrónico, de hecho en ocasiones se ha utilizado y ha sido eficiente. Ejemplo: En el tema de las transferencias de tasas.

g) *Asistencia Técnica*

En virtud de lo establecido en los artículos 51 y 56 del Tratado, sería pertinente que se considerase la posibilidad de brindar asistencia técnica o intercambios de experiencias con usuarios del sistema PCT de otros países, con vistas a conocer e intercambiar sobre las experiencias de estos, y lograr una mejor y más eficaz explotación del sistema PCT.

[Fin]