

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

**Novena reunión**  
**Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016**

### **INFORME**

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes celebró su novena reunión en Ginebra del 17 al 20 de mayo de 2016.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes miembros del Grupo de Trabajo: i) los siguientes Estados miembros de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT): Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Lituania, Malasia, Malí, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y Ucrania (59); ii) las siguientes organizaciones intergubernamentales: Instituto de Patentes de Visegrado (VPI), Instituto Nórdico de Patentes (NPI), Oficina Europea de Patentes (OEP) (3).
3. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones intergubernamentales siguientes: Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (4).
4. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), *European Law Students' Association* (ELSA International), Federación Internacional de

Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), *Innovation Insights*, *Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office* (EPI), *International Association for the Protection of Intellectual Property* (AIPPI) (7).

5. Estuvieron representadas, en calidad de observador, las organizaciones nacionales no gubernamentales siguientes: Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI), *Japan Intellectual Property Association* (JIPA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) (3).

6. La lista de participantes consta en el Anexo.

## APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Sr. Francis Gurry, director general de la OMPI, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Claus Matthes (OMPI) desempeñó la función de secretario del Grupo de Trabajo.

8. El director general informó al Grupo de Trabajo de los avances entre las Administraciones internacionales. El VPI, designado como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional por la Asamblea en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado en octubre de 2015, comenzará a funcionar como tal a partir del 1 de julio de 2016. Desde la octava reunión del Grupo de Trabajo, dos Administraciones internacionales han comenzado a prestar sus funciones: la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, desde el 1 de septiembre de 2015, y la Empresa Estatal "Instituto Ucraniano de Propiedad Intelectual", a partir del 6 de febrero de 2016. El director general felicitó a ambas Oficinas por lograr hitos tan importantes en el inicio de sus actividades. El Comité de Cooperación Técnica se reunirá durante la semana para suministrar información a la Asamblea, que celebrará su cuadragésimo octavo período de sesiones en octubre de 2016, sobre la propuesta de designación del Instituto Turco de Patentes en calidad de administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT.

9. El director general subrayó que el PCT constituye un ejemplo de éxito en materia de cooperación internacional. Se espera, además, que el PCT aporte alrededor del 77% de los ingresos de la Organización para el bienio 2016/2017. Por lo tanto, el PCT se ha erigido como un elemento extraordinariamente importante para la Organización y como un acuerdo excepcionalmente valioso para todos los Estados miembros y las Oficinas de P.I. en el desempeño de sus diversas funciones como Oficinas receptoras, Oficinas designadas y elegidas, y Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional.

10. El director general informó acerca de algunos de los principales avances que se han producido desde la octava reunión del Grupo de Trabajo. El PCT contaba con 148 Estados contratantes al final de 2015, y se espera alcanzar pronto la cifra de 150, lo que supondría un logro extraordinario. El número de solicitudes internacionales de patente se ha incrementado hasta acercarse a las 218.000, lo que supone una tasa de crecimiento del 1,7%. El incremento registrado es inferior al de los últimos años, pero se considera que puede deberse a razones técnicas. Además, las indicaciones preliminares prevén un índice de crecimiento superior en 2016. La participación en el sistema también ha estado más repartida, si se tiene en cuenta que se han presentado solicitudes internacionales en 132 países, ocho más que en 2014. El principal solicitante del Sistema del PCT en 2015 ha sido, de nuevo, Huawei Technologies, de China, con casi 4.000 solicitudes PCT publicadas. En cuanto a los países de origen de los solicitantes, los Estados Unidos de América se mantuvieron en cabeza con casi 57.000 solicitudes internacionales, con el Japón, con más de 44.000 solicitudes internacionales, en segundo lugar, y China, que se ha apuntado un extraordinario incremento del 16,8%, en tercero, con más de 30.000 solicitudes internacionales. También se ha registrado un número

récord de entradas en la fase nacional, con un aumento del 5,2% desde 2013 a 2014. Además, por primera vez, las entradas en la fase nacional de no residentes rebasan el medio millón, llegando a casi 502.000. En cuanto a la proporción de solicitudes PCT que entran en la fase nacional en relación con el total de solicitudes de patentes de no residentes presentadas a escala mundial, en 2014 se ha registrado un incremento del 1,4% para un total que se aproxima al 57%, lo que demuestra los logros del Sistema del PCT.

11. El director general destacó los recientes avances de importancia relacionados con el entorno electrónico del Sistema del PCT y alentó a todas las Oficinas que no utilizan la plena funcionalidad puesta a disposición mediante los servicios, en especial el sistema ePCT, a que hagan uso de ella. Un nuevo aspecto y funcionamiento del ePCT está en una fase avanzada de preparación y será implantado en el transcurso del presente año, lo que permitirá que sea más intuitivo y fácil de usar. Cerca del 94% de las solicitudes PCT se han presentado en formato electrónico. Gracias a la posibilidad de que la Oficina Internacional albergue los sistemas en línea, las Oficinas de todos los Estados contratantes de la Unión del PCT pueden proporcionar un servicio de presentación electrónica a los solicitantes sin que sea necesario que cuenten con su propio sistema nacional de presentación electrónica de solicitudes. La plataforma WIPO CASE (Acceso centralizado a los resultados de la búsqueda y el examen) es otro de los servicios de T.I. que han realizado importantes progresos en los últimos años, con una participación creciente de las Oficinas. Si todas las Administraciones internacionales participaran en WIPO CASE, la plataforma se convertiría en un complemento añadido aún más importante para el Sistema del PCT con respecto a la publicación de información y permitiría que las Oficinas nacionales mejoraran la calidad de la información disponible en la toma de decisiones relativas a las solicitudes de patentes.

12. El director general concluyó señalando que muchos de los puntos importantes del orden del día incumbían a cuestiones referidas a las tasas, como la cobertura y la compensación para reducir la exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio, y la propuesta de la delegación del Brasil relativa a la posibilidad de reducir las tasas para las universidades, en particular en países en desarrollo. Recordando que las tasas del PCT generaban el 77% de los ingresos que obtiene la organización, el director general aconsejó prudencia al abordar estas cuestiones, dado que afectan a la base financiera de toda la Organización.

## **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

13. El Grupo de Trabajo eligió por unanimidad presidente al Sr. Maximiliano Santa Cruz (Chile), y Vicepresidente al Sr. Víctor Portelli (Australia). No hubo candidaturas para un segundo vicepresidente.

## **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

14. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de orden del día propuesto en el documento PCT/WG/9/1 Rev. 2.

## **ESTADÍSTICAS DEL PCT**

15. El Grupo de Trabajo tomó nota de una presentación realizada por la Oficina Internacional sobre las estadísticas del PCT más recientes<sup>1</sup> y de explicaciones acerca de la base de datos<sup>2</sup> de la OMPI de estadísticas de P.I. y los informes de gestión en el sistema ePCT a disposición de las Oficinas que actúan en calidad de Oficinas receptoras, Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y Administraciones encargadas del examen preliminar internacional.

<sup>1</sup> La presentación puede consultarse en la siguiente página del sitio web de la OMPI: [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_code=pct/wg/9\\_statistics](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_statistics).

<sup>2</sup> Disponible en esta página del sitio web de la OMPI: <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/pmindex.htm?tab=pct>.

16. En respuesta a una pregunta planteada por la delegación de Austria sobre los informes de gestión en el sistema ePCT para las Oficinas receptoras en relación con las copias para la búsqueda que todavía no han sido enviadas a la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Secretaría confirmó que se basan en la recepción del Formulario PCT/ISA/202 en la Oficina Internacional para notificar la recepción de la copia para la búsqueda. Por lo tanto, habrá solicitudes de las que la Oficina receptora haya transmitido la copia para la búsqueda pero esa copia se considere como no enviada, bien porque la Administración encargada de la búsqueda internacional no haya notificado todavía la recepción de la copia para la búsqueda a través del Formulario PCT/ISA/202, o bien porque la Oficina Internacional no haya procesado aún la notificación. En algunos casos, la Oficina Internacional podría tratar la información recibida automáticamente, mientras que en otros casos el proceso podría llevar varios días, en caso de que sea necesario tratar la información manualmente. Con respecto a esta última situación, la Oficina Internacional está estudiando las maneras de mejorar el proceso.

### **REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT: INFORME DE LA VIGESIMOTERCERA SESIÓN**

17. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/2.

18. La Secretaría presentó el documento, que informa sobre la vigésima tercera sesión de la Reunión de las Administraciones internacionales del PCT y la sexta reunión informal del Subgrupo encargado de la Calidad de la Reunión de las Administraciones internacionales del PCT. Como en años anteriores, se hace hincapié en las medidas destinadas a mejorar la calidad. En primer lugar, el Subgrupo encargado de la Calidad examinó la mejora de los sistemas de gestión de la calidad de las Administraciones internacionales y la Oficina Internacional, entre otras cosas mediante una presentación a cargo de la Oficina Internacional sobre la gestión de la calidad en la División de Operaciones del PCT. También se debatió sobre dar continuidad a la elaboración de parámetros de calidad pertinentes para el Sistema del PCT en su conjunto, abarcando tanto las Administraciones internacionales como las Oficinas receptoras, la Oficina Internacional, las Oficinas designadas y las Oficinas elegidas. El Subgrupo encargado de la Calidad debatió acerca de las mejoras específicas para los resultados de la tramitación a nivel internacional, destinados a que resultaran más útiles para otras Oficinas y solicitantes. En especial, se examinaron cuestiones relacionadas con el intercambio de estrategias de búsqueda que utilizan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y el establecimiento de cláusulas normalizadas en las opiniones escritas y los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad. Además, el Subgrupo encargado de la Calidad examinó medidas específicas tendentes a una mejora de la calidad, como el perfeccionamiento y actualización de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT relativas a la unidad de la invención. Por último, el Subgrupo encargado de la Calidad examinó los aspectos relacionados con la calidad de los procedimientos de designación de las Administraciones internacionales, cuyo objetivo es fortalecer los requisitos relativos a la calidad de los sistemas de gestión de la calidad de las Administraciones internacionales y Oficinas que deseen ser designadas en calidad de Administración internacional, y la propuesta planteada en la reunión informal de 2015 consistente en elaborar un formulario de solicitud normalizado para las Oficinas que aspiran a ser designadas Administración internacional.

19. La delegación del Reino Unido subrayó la importancia de los debates relativos a la calidad que han tenido lugar en el marco de la Reunión de las Administraciones Internacionales, en particular, los esfuerzos encaminados al intercambio de estrategias de búsqueda para fomentar la transparencia, favorecer la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen y aumentar la calidad. Señaló que le interesaría participar en el estudio piloto en curso que está llevando a cabo la JPO junto con la Oficina Sueca de Patentes y Registro sobre posibles mecanismos para la formulación de comentarios por las Oficinas designadas acerca de opiniones escritas e informes de búsqueda internacional elaborados por

las Administraciones internacionales, si se decide ampliar dicho estudio para dar cabida a otras Oficinas designadas. La delegación añadió que está a favor del formulario normalizado de solicitud que se prevé para la designación de nuevas Administraciones internacionales y que está considerando la introducción de un requisito, similar al que está probando IP Australia, en el sentido de invitar al solicitante cuya solicitud entre en la fase nacional a responder a la opinión escrita o al informe de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional antes de iniciar el examen nacional, hacer modificaciones y/o formular comentarios sobre la opinión o el informe, según proceda.

20. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de la vigesimotercera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, basado en un resumen de la presidencia de dicha sesión que consta en el documento PCT/MIA/23/14 y que se reproduce en el Anexo del documento PCT/WG/9/2.

## **SERVICIOS EN LÍNEA DEL PCT**

21. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/17.

22. La Secretaría explicó que en el documento se exponen detalles relacionados con las novedades de los servicios en línea del PCT durante los últimos años y las prioridades identificadas de cara a la labor de los próximos años. Los servicios en línea del PCT se han seguido perfeccionando durante los últimos doce meses, ofreciendo herramientas nuevas y mejoradas a los solicitantes, las Oficinas receptoras, las Administraciones internacionales y las Oficinas designadas. La cara visible de todo esto es el sistema ePCT basado en un navegador de Internet, pero el objetivo ha sido asegurar que los sistemas basados en navegadores de Internet, sistemas internos e interfaces automáticas entre la Oficina Internacional y las Oficinas funcionaran conjuntamente de forma eficaz, no solo para los solicitantes a título personal, sino también para las Oficinas designadas y los usuarios de la información contenida en las patentes que confían en la publicación de información exacta y puntual durante la fase internacional. Por consiguiente, la Oficina Internacional está trabajando tanto en herramientas destinadas a los solicitantes como en servicios de apoyo para asegurarse de que la información introducida por una persona puede tramitarse efectivamente en cualquier otro lugar, y además está haciendo un seguimiento a las medidas destinadas a asegurar que el trabajo fluye de la forma más eficiente posible en la fase internacional. Una de las novedades más destacadas del presente año no consistirá en la nueva funcionalidad como tal, sino en la facilidad de uso de los servicios basados en navegadores de Internet, que introduce una nueva experiencia para el usuario y unos sistemas de gestión de accesos mejorados. Los servicios de los que se podrá disponer gracias a estos nuevos sistemas de gestión de accesos también permitirán que los solicitantes y las oficinas cuenten con prestaciones más seguras y más eficaces basadas en transmisiones automáticas entre máquinas. Hasta el 1 de junio de 2016, la presentación de solicitudes electrónicamente a través del sistema ePCT estará disponible para 40 Oficinas receptoras; además, pueden enviarse documentos posteriores por Internet a un número similar de Oficinas en su capacidad de Oficinas receptoras o Administraciones internacionales. En ese sentido, es importante que la información visible para los solicitantes y las Oficinas esté tan completa y actualizada como sea posible, ya que el retraso en la tramitación y puesta a disposición de documentos y datos podría causar confusión a otras Oficinas encargadas de tramitar una determinada solicitud internacional. El documento enumera las siguientes prioridades a corto plazo: en primer lugar, conseguir que los solicitantes puedan aportar documentos a las Oficinas mediante su carga por procedimientos electrónicos a través del sistema ePCT, en segundo lugar, garantizar que los documentos estén disponibles en línea y, por último, evaluar la posibilidad de usar el servicio eSearchCopy como medio de transmisión de documentos en un formato electrónico uniforme entre la Oficina que actúe en calidad de Oficina receptora y la que lo haga en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional también alentó a las demás Oficinas a que envíen más documentos en formato XML. Proceder así es especialmente importante para los informes de búsqueda internacional y las opiniones escritas de las

Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, tres de las cuales han empezado a enviar informes de búsqueda en formato XML a la Oficina Internacional. Asimismo, la última versión de los servicios basados en el navegador ePCT, que estará disponible en breve en el entorno de producción, también constituye un medio para preparar informes de búsqueda y opiniones escritas en formato XML. Junto con todo ello, también habrá un nuevo acuerdo para la publicación de informes y traducciones en formato XML, con miras a brindar un acceso más eficaz a esos documentos. Por último, con respecto a las modificaciones de la Regla 95 que entrarán en vigor el 1 de julio de 2017, con las que se impondrá a las Oficinas designadas la obligación de suministrar información sobre las entradas en la fase nacional, las publicaciones y las patentes concedidas a escala nacional, la Oficina Internacional espera que las Oficinas tomen medidas para comenzar a enviar la información lo antes posible. La Oficina Internacional ofrece sistemas capaces de asistir a las Oficinas en esa tarea, así como en la recuperación de los documentos y datos necesarios para la tramitación de la fase nacional, y está dispuesta a debatir estos sistemas con cualquier Oficina designada interesada.

23. La delegación de Colombia destacó la importancia de las herramientas de los servicios en línea del PCT y mostró su intención de utilizar los servicios DAS (Servicio de Acceso Digital) y CASE (Acceso centralizado a los resultados de la búsqueda y el examen) no solo como usuario del sistema sino también aportando documentos de prioridad y resultados de la búsqueda y el examen de las solicitudes nacionales de patente. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia tiene previsto poner en marcha un servicio interno en julio de 2016 para la administración de la base de datos que posibilitará el intercambio de documentos para el acceso digital con miras a facilitar la participación en estos servicios.

24. La delegación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) expresó su satisfacción por las mejoras del sistema ePCT. La OEP ofrece desde 2014 la posibilidad de presentar solicitudes electrónicamente a través del sistema ePCT, y podrá aceptar los documentos presentados posteriormente a partir de noviembre de 2016, posibilitando así que los usuarios saquen el máximo partido a los servicios del sistema ePCT. La delegación respalda el desarrollo de los servicios por Internet, pero añade que esos servicios deberían complementar los sistemas basados en el procesamiento por lotes en lugar de reemplazarlos. La OEP ya proporciona informes de búsqueda internacional y opiniones escritas en formato XML, y estima que si otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional proporcionan informes en formato XML se ayudará considerablemente a cualquier tratamiento ulterior y a la automatización de la traducción. Por último, la delegación anunció que la OEP tiene previsto unirse a WIPO CASE a finales de 2016, y a WIPO DAS durante 2018.

25. La delegación de Israel se congratuló del desarrollo de los servicios en línea del PCT y dio las gracias a la Oficina Internacional por los denodados esfuerzos desplegados para mejorar el sistema a fin de prestar un servicio eficaz y efectivo a los solicitantes y las Oficinas. Afirmó que respalda plenamente la idea de ampliar los servicios del ePCT a las Administraciones internacionales y Oficinas designadas. Con respecto al sistema, apoya firmemente la promoción del mecanismo eSearchCopy y lo valora como un servicio prioritario para los solicitantes habida cuenta de su incidencia directa sobre la calidad y la puntualidad en la búsqueda. En su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) ha comenzado a utilizar el sistema eSearchCopy para recibir solicitudes internacionales presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en tanto que Oficina receptora y, también como Oficina receptora, la ILPO ha estado presente en la fase de evaluación del proyecto piloto eSearchCopy, en la que la OEP actuó como Administración encargada de la búsqueda internacional. Habida cuenta de las ventajas que ofrece el servicio eSearchCopy, la delegación dijo que espera que todas las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional lo utilicen muy pronto. Con respecto a la presentación electrónica de solicitudes a través del ePCT, afirmó que el sistema incumple la legislación israelí en materia de seguridad nacional, pero la ILPO está colaborando con la Oficina Internacional para crear un paquete bibliográfico de presentación electrónica que permita a los solicitantes israelíes cargar información

bibliográfica a partir de julio de 2016. En cuanto a los datos legibles por máquina, la ILPO se pronunció a favor de adoptar formatos de texto completo y legibles mediante máquina como alternativa al PDF. Por lo tanto, la ILPO está interesada en intercambiar datos en formato XML y dispuesta a transmitir muestras de prueba para su examen y para que se formulen observaciones. La ILPO también proporciona información sobre la fase internacional en formato XML desde 2015 y, a partir de 2017, tiene previsto ampliarla para incluir datos relativos a las publicaciones y las patentes concedidas. Por último, con respecto a determinados informes de gestión que pone a disposición el sistema ePCT, la delegación apoya plenamente la idea de ampliar los servicios del ePCT a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional mediante la elaboración de informes relativos a copias para la búsqueda no entregadas y acoge con satisfacción el desarrollo de un sistema *push* (de transmisión) de esos informes de manera periódica. Asimismo, la delegación propuso que la Oficina Internacional examine la posibilidad de elaborar informes de gestión destinados a supervisar las solicitudes cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional haya suscrito un acuerdo con un límite superior en el número de búsquedas, lo que podría ayudar a controlar la carga de trabajo y garantizar la transparencia.

26. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que respalda las prioridades que se establecen en el documento y anunció que la USPTO tiene previsto participar en la labor y prestar apoyo a la Oficina Internacional en estos ámbitos en la medida en que disponga de los recursos necesarios. Por lo que respecta al servicio WIPO DAS para el intercambio de documentos de prioridad, alentó a seguir examinando el uso del DAS para el intercambio de documentos de prioridad en diseños industriales y añadió que la USPTO está examinando la posibilidad de acceder a sus solicitudes de diseños industriales a través del DAS para que los solicitantes puedan facilitar de forma más sencilla esos documentos de prioridad a las demás Oficinas.

27. La delegación del Brasil dijo que agradece a la Oficina Internacional los servicios electrónicos que presta. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI) es un usuario activo de los servicios en línea del PCT, como prueba la recepción en forma completamente electrónica del 60% de las solicitudes internacionales en la Oficina receptora en 2015, cifra que se incrementa hasta el 75% si se tienen en cuenta todas las solicitudes de patente. Uno de los objetivos del INPI es eliminar el uso de papel en los próximos años como parte de las medidas tomadas para racionalizar la tramitación de las solicitudes de patente, mejorar la carga de trabajo e impulsar el cumplimiento de los requisitos materiales. La cooperación internacional también ha aportado mejoras al permitir el acceso a las herramientas en línea y a las bases de datos sobre patentes, que posteriormente han sido adaptadas a la demanda local. La delegación expresó su disponibilidad para comprometerse en mayor medida con los socios colaboradores con miras a aportar mejoras a esos sistemas. En cuanto al sistema ePCT, entiende que debería existir la posibilidad de adaptarlo para garantizar que las solicitudes presentadas a través del sistema cumplen con los requisitos en materia de seguridad nacional y con respecto a la recaudación de tasas y a las modificaciones de las solicitudes en la fase nacional.

28. La delegación de Chile declaró que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) lleva cerca de tres años utilizando los sistemas ePCT y WIPO CASE. El año pasado comenzó a aceptar solicitudes presentadas electrónicamente a través del sistema ePCT, y más del 60% de las solicitudes internacionales se presentan ya a través de ese formato. Afirmó que acoge con satisfacción las mejoras propuestas y expresó su deseo de que se transmitan más informes de búsqueda internacional en formato XML o de texto, lo que simplificaría las cosas en el futuro.

29. La delegación de China dijo que agradece los constantes esfuerzos desplegados para mejorar el ePCT y que espera que en el desarrollo previsto para el sistema se preste atención a la seguridad, el lenguaje y la compatibilidad de los datos, así como a la mejora de la edición de documentos en PDF.

30. La delegación de Australia se congratuló de la constante evolución del ePCT. IP Australia comenzó a aceptar solicitudes internacionales presentadas a través del sistema ePCT el 14 de abril de 2014. Hasta abril de 2016, aproximadamente el 70% de las solicitudes internacionales presentadas en IP Australia se han cursado a través del sistema ePCT. Señaló que la creación de un mecanismo para abonar por adelantado las tasas a través del ePCT suscita gran interés para IP Australia y los usuarios. La delegación destacó dos preocupaciones, a saber, la disponibilidad de documentos de prioridad procedentes del extranjero y el formato de las solicitudes previstas en el capítulo II. En ese sentido, manifestó su disposición a colaborar con la Oficina Internacional para estudiar estas cuestiones que, si se subsanan, permitirán que la Oficina simplifique aún más sus procesos internos.

31. La delegación de España señaló que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) apoya el sistema ePCT y está estudiando cómo puede incorporarlo a sus actuales sistemas de T.I., incluido su sistema electrónico de presentación de solicitudes de patentes.

32. La delegación de la República de Corea informó de que recientemente había incorporado el sistema ePCT y el eSearchCopy, y pidió una cooperación más estrecha con la Oficina Internacional a fin de garantizar la compatibilidad informática y la efectividad en la transferencia de datos. Es importante que los solicitantes no sufran contratiempos al utilizar el sistema ePCT. Añadió que la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) procurará concienciar a los solicitantes acerca del sistema ePCT mediante seminarios, talleres y otras actividades de promoción.

33. La delegación de Austria declaró que la Oficina Austríaca de Patentes (APO) utiliza de manera intensiva el sistema ePCT, del que se espera que sustituya al actual sistema de presentación de solicitudes. La APO ofrece la posibilidad de presentar solicitudes PCT en línea y colabora actualmente con la Oficina Internacional para albergar el servidor alojado en una ubicación remota que permita a los solicitantes tener acceso al procedimiento electrónico del ePCT. Como Administración encargada de la búsqueda internacional, la APO toma parte en eSearchCopy junto con varias Oficinas receptoras, incluidas las de Argelia, el Brasil y Sudáfrica, lo que facilita la tramitación. Por lo tanto, invita a otras Oficinas receptoras que designaron a la APO como Administración encargada de la búsqueda internacional competente a que examinen la posibilidad de participar en eSearchCopy. Por último, la delegación informó al Grupo de Trabajo de que la APO está utilizando el sistema ePCT para notificar a la Oficina Internacional la entrada en la fase nacional de una solicitud, lo cual, según explica, es un proceso sencillo. También resulta sencillo para una Oficina utilizar el sistema ePCT para recuperar documento cuando falla la transmisión, sin que sea necesario ponerse en contacto con el solicitante.

34. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/17.

## **INFORME DE SITUACIÓN SOBRE EL PROGRAMA PILOTO eSearchCopy EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES**

35. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/23.

36. La delegación de la OEP presentó el informe y declaró que la Oficina está facultada para desempeñar la función de Administración encargada de la búsqueda internacional respecto de 105 Oficinas receptoras y que cerca del 60% del trabajo que recibe en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional procede de otras Oficinas receptoras. Por consiguiente, el programa eSearchCopy es un servicio sumamente útil y es esencial que funcione como se ha previsto y se utilice correctamente. La finalidad del programa es eliminar la transferencia de documentos en papel, con el fin de que los intercambios entre las Oficinas tengan lugar por vía electrónica. Los beneficios del programa para la OEP incluyen la simplificación de los procedimientos, el aumento de la calidad de la imagen y la mejora de la puntualidad. Para las Oficinas receptoras, los dos flujos de transacción se reducirían a uno, y

las copias en soporte papel de las solicitudes ya no se imprimirían para ser enviadas por correo. El programa piloto, comenzado en enero de 2016, está siendo llevado a cabo por seis Oficinas receptoras, las de Italia, Noruega, Israel, España, Finlandia y el Japón, lo que representa un grupo adecuado para verificar los requisitos y determinar las ventajas que supone el servicio para las Oficinas receptoras de toda índole. Durante el programa piloto se enviaron copias para la búsqueda a la OEP a través de la Oficina Internacional y, en paralelo, la Oficina receptora envió documentos en papel a la OEP. De este modo, ambos procesos podrán ser comparados en términos de puntualidad, calidad de escaneado de documentos presentados originalmente en papel y completitud y coherencia de los documentos recibidos. Hasta la fecha, el programa piloto se ha llevado a cabo sin contratiempos en general pero ha planteado una serie de cuestiones que exigen ser examinadas con las Oficinas concernidas. Habida cuenta de los resultados obtenidos, se prevé que a finales de mayo, el sistema sea plenamente operativo en la Oficina de Patentes de Israel en calidad de Oficina receptora y que durante el verano quede listo respecto de las demás Oficinas que participan en el programa piloto. Se espera así que a finales de año, la OEP pueda ofrecer el servicio a otras Oficinas receptoras. Asimismo, en febrero de 2016 la OEP adoptó el nuevo proceso de transmisión electrónica con la Oficina Internacional en tanto que Oficina receptora. Para terminar, la delegación agradece a la Oficina Internacional su apoyo en el proyecto e invita a todas las Oficinas receptoras que han designado a la OEP como Administración encargada de la búsqueda internacional competente que estén interesadas en participar en eSearchCopy a que entren en contacto para debatir su aplicación.

37. La delegación de Israel dijo que la ILPO, en tanto que Oficina receptora, ha comenzado en febrero la fase de evaluación del proyecto piloto de eSearchCopy con la OEP actuando en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, y se espera que esa fase se prolongue hasta final de mayo de 2016. Hasta la fecha, más de 35 copias para la búsqueda han sido transmitidas por vía electrónica a la OEP por conducto de la Oficina Internacional. La delegación afirmó que le agrada que la delegación de la OEP hable de los beneficios previstos con respecto a la presentación con mayor antelación de las copias para la búsqueda a la OEP en tanto que Administración encargada de la búsqueda internacional, así como de la mejora de la calidad y la coherencia, y que está deseando pasar a la fase operativa.

38. La delegación de Chile subrayó la eficiencia del sistema eSearchCopy a la hora de transmitir con rapidez copias para la búsqueda por medios electrónicos a la Administración encargada de la búsqueda internacional y expresó su interés por que el INAPI, en su calidad de Oficina receptora, tome parte en el programa con la OEP.

39. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/23.

## **REUTILIZACIÓN EFICAZ DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN MÁS ALLÁ DE LOS INFORMES INTERNACIONALES: UTILIZACIÓN DE WIPO CASE**

40. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/4.

41. La Secretaría presentó el documento y explicó que el sistema de acceso centralizado a los resultados de la búsqueda y el examen (WIPO CASE) facilita la explotación de la labor de la búsqueda y el examen preparados por otras Oficinas para ayudar a la realización de la búsqueda nacional e internacional en relación con las solicitudes de patente. Esta cuestión ha sido debatida en diversas ocasiones últimamente, especialmente en el contexto de las deliberaciones mantenidas sobre la hoja de ruta del PCT, durante las cuales los Estados miembros aprobaron una recomendación en 2010 alentando a las Oficinas de los Estados miembros del PCT a consultar a la Oficina Internacional sobre las formas de poner a disposición de otras Oficinas designadas y elegidas informes nacionales a los fines de su explotación en la fase nacional. La recomendación también alienta a la Oficina Internacional y a los Estados miembros a coordinar esta iniciativa con otras acciones destinadas a favorecer el intercambio de los informes de búsqueda nacionales entre las Oficinas nacionales, para

minimizar la carga que para las Oficinas suponga el hecho de poner a disposición sus informes y conseguir que los documentos se encuentren a disposición de las demás Oficinas de la manera más fácil y eficaz posible. Los informes de búsqueda y examen puestos a disposición por algunas Oficinas nacionales pueden consultarse en PATENTSCOPE. La plataforma WIPO CASE facilita el intercambio de información entre Oficinas en las fases nacional e internacional y podría convertirse en un valioso complemento añadido para el Sistema del PCT. El documento ofrece información actualizada sobre la plataforma WIPO CASE y describe los principales aspectos y adelantos desde que entró en funcionamiento en marzo de 2011 a partir de la labor realizada por las Oficinas del Grupo de Vancouver (Australia, el Canadá y el Reino Unido). En el documento se describen también las condiciones de participación como Oficinas con derecho de acceso, aprovechando la información cargada en WIPO CASE por otras Oficinas, y/o como Oficinas proveedoras, poniendo a disposición a través de la plataforma la información contenida en sus expedientes en la medida en que esas Oficinas estén dispuestas a compartir información sobre su labor de búsqueda y de examen nacionales en favor de otras Oficinas. El documento también describe la relación entre WIPO CASE y el sistema One Portal Dossier de la Cooperación Pentilateral, que funciona en cuatro de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral. Desde el 1 de febrero de 2016, siete Oficinas participan en WIPO CASE tanto en calidad de Oficinas proveedoras como en calidad de Oficinas con derecho de acceso, una Oficina participa únicamente en tanto que proveedora y otras 11 Oficinas lo hacen tan solo como Oficinas con derecho de acceso. La Secretaría dijo que alienta encarecidamente la participación de las Oficinas de todos los Estados miembros del PCT y demás organizaciones intergubernamentales que actúan en el marco del PCT (en calidad de Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional, y/o en calidad de Oficinas designadas/elegidas en el marco del PCT, así como en tanto que Oficinas que realizan la búsqueda y el examen de solicitudes de patente con arreglo a su legislación nacional) a que aprovechen la plataforma WIPO CASE, tanto para proporcionar información como para acceder a ella en relación con la búsqueda y el examen de las solicitudes nacionales e internacionales. En relación con el párrafo 14 del documento, que expone las ventajas del sistema WIPO CASE, la Secretaría destacó que puede complementar al Sistema del PCT de varias maneras. Durante la fase internacional, las Administraciones internacionales podrán acceder a la información relativa a los resultados de la búsqueda. Esto resultará de escasa relevancia para la Administración encargada de la búsqueda internacional, puesto que es probable que las solicitudes anteriores todavía no hayan sido publicadas, aunque sí beneficiará significativamente a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Pese a que los informes de búsqueda ya están a disposición del público a través de PATENTSCOPE, WIPO CASE ofrece la oportunidad de compartir resultados intermedios de la labor, tales como las estrategias de búsqueda de conformidad con las directrices generales y el marco del sistema. Eso permite, asimismo, que las Oficinas proveedoras delimiten la información de búsqueda que podrá ser puesta a disposición del público y aquella otra parte de la información a la que solo podrán acceder las demás Oficinas participantes. Por consiguiente, las Administraciones internacionales dispondrán de un medio que les permitirá compartir las estrategias de búsqueda íntegras con las demás Oficinas sin tener que hacerlas públicas necesariamente en PATENTSCOPE. A través de WIPO CASE podrá accederse a todos los resultados del trabajo realizado por las Oficinas designadas durante el procedimiento de la fase nacional, incluida la información sobre las reivindicaciones que hayan sido objeto de búsqueda, los resultados de las búsquedas complementarias y todos los demás resultados normalizados del procedimiento que las Oficinas decidan poner a disposición a través de la plataforma. Además, los documentos presentados a los efectos del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT (PCT-PPH) podrán compartirse a través de la plataforma y ser consultados por otras Oficinas PPH a través de WIPO CASE. Por último, WIPO CASE ofrece un foro en línea que permite a los examinadores el intercambio de información, lo cual puede resultar beneficioso con respecto a las tareas relacionadas con la calidad desempeñadas por las Administraciones internacionales. Para terminar su intervención, la Secretaría se refirió al párrafo 16 del documento, que alude a las deliberaciones más recientes celebradas en el marco de la Reunión de las Administraciones

internacionales, e instó a las Oficinas que todavía no participan en WIPO CASE a que lo hagan, destacando que WIPO CASE podría suponer un complemento añadido al Sistema del PCT y aportar muchas ventajas para todas las partes interesadas.

42. La delegación de la OEP anunció que se unirá a WIPO CASE a finales de 2016, por lo que todas las Oficinas de la Cooperación Pentalateral podrán compartir sus datos mediante el sistema. El proceso constará de dos fases. En primer lugar, la OEP incorporará a su sistema de examen los datos que brinda WIPO CASE con el fin de reutilizarlos. En una fase posterior, a finales de 2016, la OEP prevé integrar en su conjunto de aplicaciones a todas las Oficinas que ofrecen datos al público a través de WIPO CASE. La delegación alentó a todas las Oficinas a poner a disposición del público los datos de los expedientes, para ofrecer tanta información como sea posible a través de WIPO CASE.

43. La delegación de Filipinas dijo que el uso de WIPO CASE en la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPFL) ha aumentado gracias a la familiarización con la plataforma, y agradeció a la Oficina Internacional la formación de examinadores de patentes en la Oficina en el uso de ese sistema. Las nuevas contribuciones de las Oficinas y las Administraciones internacionales aumentan el atractivo que genera la plataforma entre los usuarios. Una de las ventajas que disfrutaban los usuarios de WIPO CASE es la convergencia de las solicitudes correspondientes en un mismo sitio web o plataforma, con lo cual no es necesario que el usuario acceda a varios sitios para encontrar información relativa a esas solicitudes. La delegación confía en que sea posible añadir próximamente el acceso a literatura distinta de la de patentes que se cite en informes de búsqueda y examen, para completar la experiencia sobre la reutilización y permitir que los usuarios estén más familiarizados con los informes de búsqueda y examen. Asimismo, podría alentarse a las Oficinas que participan en WIPO CASE únicamente como Oficinas con derecho de acceso, como la IPOPFL, a convertirse en Oficinas proveedoras brindándoles apoyo técnico para crear sus bases de datos en un formato aceptable para compartirlo en la plataforma WIPO CASE.

44. La delegación de España dijo que espera que la OEPM se integre en WIPO CASE como Oficina con derecho de acceso en los próximos meses, y añadió que eso contribuiría a mejorar la calidad de sus búsquedas y permitiría el acceso al sistema One Portal Dossier de la Cooperación Pentalateral.

45. La delegación de Israel afirmó que la ILPO forma parte de la plataforma WIPO CASE como Oficina proveedora y con derecho de acceso desde noviembre de 2014. Aunque los examinadores de la ILPO utilizan principalmente WIPO CASE como último recurso para localizar citas pertinentes, la plataforma constituye un recurso valioso que al final de 2015 permitía acceder a más de 600 documentos. Para seguir contribuyendo a la reutilización, la delegación recomendó a la Oficina Internacional que continúe promoviendo WIPO CASE mediante presentaciones y/o seminarios web para animar a más Oficinas examinadoras a que se adhieran a WIPO CASE.

46. La delegación de los Estados Unidos de América expresó su apoyo a los conceptos esbozados en el documento que se vale de la plataforma WIPO CASE para apoyar los esfuerzos de reutilización entre las Oficinas de P.I., incluidas las recomendaciones que se detallan en el párrafo 12 del documento. La USPTO se unió a WIPO CASE en noviembre de 2015 como Oficina proveedora, y espera con interés el momento de convertirse en Oficina con derecho de acceso. Tanto el sistema WIPO CASE como el Global Dossier de la Cooperación Pentalateral tratan de mejorar el acceso de los usuarios de las Oficinas de P.I. a la información contenida en patentes. Por lo tanto, la delegación confía en que aumente la coordinación entre ambos sistemas en el futuro. Las Oficinas de P.I. necesitan apoyarse mutuamente para mejorar en eficacia y calidad. Asimismo, la delegación se hizo eco de los comentarios de otras delegaciones que alientan a que se unan más Oficinas a WIPO CASE y pongan sus expedientes a disposición del público. En cuanto a la plataforma, la delegación preguntó a la Oficina Internacional por la posibilidad de que una Oficina proveedora restrinja el acceso a la

información, como parece desprenderse del contenido del párrafo 12 de las condiciones de WIPO CASE.

47. En respuesta a una pregunta formulada por la delegación de los Estados Unidos de América, la Secretaría confirmó que, en la actualidad, el sistema ofrece una función que permite que una Oficina proveedora restrinja el acceso a información de un expediente, como se prevé en las condiciones de WIPO CASE. No obstante, se espera que las Oficinas proveedoras ofrezcan acceso a una base de usuarios tan amplia como sea posible.

48. La delegación del Japón dijo que respalda los avances descritos en el documento, que mejorará la utilidad de la plataforma WIPO CASE y contribuirá a promover la reutilización de resultados. Concretamente, valora los esfuerzos desplegados por la Oficina Internacional para ampliar el número de Oficinas que participan en WIPO CASE. En lo que respecta a las futuras medidas, considera necesario trabajar en la promoción de una mayor utilización de su contenido por más examinadores en distintos países. Entretanto, los usuarios del PCT albergan elevadas expectativas sobre la puesta a disposición del público de la información sobre las búsquedas y los exámenes a través de PATENTSCOPE, lo cual permitirá a los usuarios verificar la situación actualizada relativa al examen llevado a cabo por las Oficinas designadas. En ese sentido, la delegación comunicó al Grupo de Trabajo que la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) permitirá el acceso público a la información sobre la búsqueda y el examen y alentó a las demás Oficinas a hacer lo propio.

49. La delegación de Chile dijo que WIPO CASE es una herramienta útil para mejorar la calidad. El INAPI funciona únicamente en calidad de Oficina con derecho de acceso y utiliza WIPO CASE en el marco del programa PROSUR (Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial) entre Oficinas de la P.I. de América Latina, pero está analizando la posibilidad de pasar a ser también Oficina proveedora.

50. La delegación del Reino Unido dijo que respalda la iniciativa de la Oficina Internacional encaminada a alentar la participación en la plataforma WIPO CASE. Como integrante del Grupo de Vancouver, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) es miembro fundador de WIPO CASE y actúa en la doble condición de Oficina con derecho de acceso y Oficina proveedora. Asimismo, la delegación dijo que acoge con satisfacción la sugerencia planteada en el párrafo 15 del documento, a saber, que WIPO CASE sería un valioso complemento para el Sistema del PCT si todas las Administraciones internacionales se unieran a la plataforma.

51. La delegación de Australia dijo que, como Oficina integrante del Grupo de Vancouver, IP Australia respalda firmemente el uso de la plataforma WIPO CASE. Los examinadores consideran que la plataforma es muy útil como único portal de acceso al resultado de las tramitaciones de otras Oficinas. La delegación se mostró complacida de ver que cada vez más Oficinas utilizan WIPO CASE y de escuchar que otras Oficinas se comprometen a participar más adelante. Asimismo, dijo que valora positivamente la labor realizada por otras Oficinas, incluida la JPO, para ampliar la base de usuarios de la plataforma. Por lo tanto, alentó a otras Oficinas a unirse a WIPO CASE, lo que permitiría acceder a más resultados de tramitaciones a través de un único portal, y afirmó que continuará colaborando con la Oficina Internacional para asegurarse de que la plataforma alcanza su pleno potencial.

52. La delegación de China destacó que los sistemas de intercambio de información sobre solicitudes internacionales y nacionales, como la *Cloud Patent Examination Solution* (CEPS) desarrollada por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) y WIPO CASE, desempeñan una función positiva en la mejora de la calidad y la eficacia de la labor internacional, y que WIPO CASE ganará importancia con la participación de más Oficinas. No obstante, la delegación dijo que autorizar el acceso público al expediente de una solicitud de patente depende de lo que se disponga en materia de confidencialidad en la legislación nacional de la Oficina concernida.

53. La delegación de Portugal dijo que respalda el uso de la plataforma WIPO CASE y que está valorando la posibilidad de unirse a ella.

54. La delegación de Colombia afirmó que, desde que WIPO CASE entró en funcionamiento en 2011, los avances para alentar la reutilización del trabajo de otras Oficinas han sido positivos. Con respecto a la información disponible en el sitio web de la OMPI, las cinco condiciones para entrar a formar parte de WIPO CASE parecen fáciles de cumplir, y Colombia manifestó su interés en adherirse, como mínimo, como miembro con derecho de acceso.

55. La delegación del Canadá dio las gracias a la Oficina Internacional por desarrollar la base de datos WIPO CASE y por los esfuerzos desplegados para promover su uso, y mostró su apoyo a la herramienta por su utilidad en la reutilización de los resultados de la búsqueda entre las Oficinas. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) utilizó WIPO CASE en cuatro de las cinco formas descritas en el párrafo 14 del documento, a saber, acceder a los resultados de la búsqueda como Administración internacional y Oficina nacional, proporcionar resultados intermedios de la labor como Administración internacional y Oficina nacional, y consultar la base de datos para las reivindicaciones anteriores admisibles en la Oficina de primer examen a los fines del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente, incluido el PCT-PPH, previa petición al respecto. Asimismo, alentó a todas las Oficinas a considerar la posibilidad de constituirse en Oficinas proveedoras, dado que la utilidad de WIPO CASE aumenta conforme se reciben documentos de nuevas Oficinas, y manifestó su interés por compartir sus experiencias con las Oficinas que no participan en WIPO CASE o que solo lo utilizan en tanto que Oficinas con derecho de acceso. En un contexto de utilización cada vez mayor, la delegación dijo que hay que mejorar la función de notificación por correo-e que ofrece WIPO CASE y que permite que los usuarios de las Oficinas reciban notificaciones por correo-e cuando se añada un nuevo documento al expediente de una solicitud específica, a fin de que se ofrezca la posibilidad de añadir una lista de varias solicitudes respecto de la cuales se desee recibir avisos por correo-e. Además, dijo que eso solo funciona respecto de las Oficinas que suministran sus documentos de determinadas maneras y confía en que pueda ampliarse esa función para abarcar los documentos de todas las Oficinas proveedoras, o que las Oficinas proveedoras puedan estudiar la forma de poner a disposición sus contenidos de manera que permita la utilización de notificaciones.

56. El representante de la *Japan Intellectual Property Association* (JIPA) dijo que apoya el uso del sistema WIPO CASE y que confía en que próximamente se sumen más Oficinas al sistema para favorecer un mayor intercambio de información. También propuso que la información que ofrece el sistema WIPO CASE permita que deje de ser obligatorio que los solicitantes suministren esa información a las Oficinas con derecho de acceso, dado que el sistema puede procurar directamente esa información.

57. El representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) se mostró de acuerdo con las observaciones formuladas por el representante de la JIPA y transmitió su pleno apoyo a la utilización de WIPO CASE. El sistema ofrece un mecanismo para intercambiar estrategias de búsqueda entre las Oficinas que supone un valioso complemento añadido.

58. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/4.

#### **ENTRADA EN LA FASE NACIONAL MEDIANTE EL SISTEMA ePCT**

59. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/24.

60. La Secretaría hizo una breve exposición del sistema de “prueba de concepto” implantado en la versión de prueba del sistema ePCT y puso de relieve que la intención propiamente dicha no es que ello constituya el punto de partida de un programa piloto, antes bien, una medida para contribuir a determinar si la labor va bien encaminada y qué avances adicionales serían

necesarios para respaldar un programa piloto. Además, debe quedar claro que la finalidad principal es respaldar la colaboración entre mandatarios para velar por que las medidas previstas en los artículos 22.1) o 39.1) necesarias para la entrada en la fase nacional, se tomen de manera adecuada y en la forma prevista, y que no se trata de que haya un sistema global que se ocupe de todos los requisitos de entrada en la fase nacional.

61. La delegación de la OEP mostró su interés en participar en el proyecto piloto para comprobar cómo encaja en su propio procedimiento. No obstante, conviene que el sistema tenga en cuenta una serie de cuestiones. Entre ellas está la necesidad de que la OEP tenga acceso inmediato a los documentos nada más recibirlos, de conformidad con los requisitos legales, y para que el sistema esté disponible y sea plenamente seguro. La delegación se mostró menos favorable a un mecanismo de pago centralizado de las tasas en el sistema ePCT, puesto que las Oficinas designadas tienen tasas específicas para las entradas en la fase nacional, y la centralización del pago de esas tasas y de otras partes de específicas de entrada en la fase nacional de ciertas Oficinas podrían provocar confusión y añadir complejidad al desarrollo del sistema.

62. La delegación de los Estados Unidos de América afirmó que respalda la idea de utilizar el ePCT para dar inicio a la entrada en la fase nacional en cuanto que guarda relación directa con la función de presentación de solicitudes en varias Oficinas prevista para el sistema Global Dossier de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral. Como se señaló en la octava reunión del Grupo de Trabajo, existen consideraciones jurídicas y logísticas que deben resolverse antes de poder aplicar un sistema de ese tipo en los Estados Unidos de América. No obstante, la delegación consideró alentadores los avances logrados en la instauración de un sistema de prueba y confía en poder estudiarlo y aportar su parecer sobre él. Además, si pueden resolverse esos problemas jurídicos y logísticos, la USPTO estaría interesada en participar en un proyecto piloto y en colaborar directamente con la Oficina Internacional en el desarrollo de los marcos de T.I. y jurídico de dicho sistema.

63. La delegación de Australia consideró digno de elogio que se estudien mejoras para el ePCT que puedan ser de utilidad tanto para los solicitantes como para las Oficinas, y añadió que IP Australia recibe hasta un 70% de las solicitudes internacionales mediante el ePCT. IP Australia dijo que espera con interés poder estudiar el mecanismo en la versión de prueba y que celebra la posibilidad de intercambiar ideas para que éste pueda satisfacer sus necesidades y las de las partes interesadas. A este respecto, dijo que considera importante velar por que el mecanismo prevea una participación adecuada de los mandatarios locales y regionales, y que las tasas puedan abonarse mediante el sistema ePCT. En consecuencia, las cuestiones esbozadas en los apartados a) a c) del párrafo 20 del documento resultan de gran importancia. La delegación afirmó también que alberga preocupaciones de tipo jurídico que deben resolverse antes de que IP Australia pueda plantearse su participación en el sistema.

64. La delegación de Israel manifestó su apoyo a la idea de utilizar el ePCT para la entrada en la fase nacional y su convencimiento de que el servicio beneficiará a todas las partes interesadas. No obstante, la delegación señaló, a propósito de las cuestiones relativas a los pagos, que la legislación israelí en materia de patentes no permite que una solicitud internacional entre en la fase nacional sin antes abonar la tasa correspondiente. Por tanto, la delegación se mostró de acuerdo con las observaciones formuladas por la delegación de la OEP en relación con la propuesta de pago centralizado. La delegación de Israel expresó asimismo su inquietud respecto de algunos requisitos nacionales, como la traducción del título de la invención, la disponibilidad de un domicilio para notificaciones, etc.

65. La delegación de China encomió las actividades desempeñadas por la Oficina Internacional para simplificar la entrada en la fase nacional de las solicitudes mediante el ePCT, lo que incrementará la comodidad y la calidad de los servicios a los usuarios. Por ello, la delegación animó a participar en el proyecto piloto propuesto, pero preguntó a la Oficina Internacional sobre los recursos que las Oficinas designadas necesitarán para tomar parte en

el mecanismo de "prueba de concepto". Asimismo, la delegación hizo hincapié en las cuestiones jurídicas y técnicas contenidas en el párrafo 20 que siguen sin resolverse, como la fecha de entrada en la fase nacional y la fecha de pago de tasas, que exigirán cambios jurídicos y técnicos en la fase nacional de China.

66. La delegación del Japón afirmó que, pese a que el documento describe una "prueba de concepto" en la versión de prueba, es importante sopesar cómo puede aplicarse el sistema propuesto en el procedimiento nacional una vez esté disponible. Al respecto, deben resolverse varias cuestiones antes de que la JPO pueda utilizar el sistema para la entrada en la fase nacional, como la fecha de recepción de los documentos y la expedición de certificados digitales. La JPO también debe analizar el efecto que este nuevo sistema puede tener en los sistemas de T.I. en vigor. Por ello, la delegación solicitó que la Oficina Internacional proporcione más detalles sobre la versión de prueba propuesta a fin de que las Oficinas puedan verificar todos los aspectos del sistema y comunicar sus impresiones a la Oficina Internacional.

67. La delegación de la República de Corea afirmó que los problemas jurídicos y técnicos derivados del empleo del ePCT para la entrada en la fase nacional que se examinaron en la octava reunión del Grupo de Trabajo siguen sin solución y deben tenerse en cuenta en el proyecto piloto. En particular, los formularios de la fase nacional varían entre países y en la República de Corea se exige su aprobación parlamentaria.

68. La delegación de Chile mostró su apoyo al proyecto piloto de la "prueba de concepto" y manifestó su interés por saber cómo puede la Oficina Internacional adaptar el sistema para que tenga en cuenta los aspectos particulares de cada una de las Oficinas designadas.

69. El representante de la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA) expresó su satisfacción con el mecanismo de "prueba de concepto" en la entrada en la fase nacional del ePCT, así como su interés por éste, y señaló las posibles ventajas que comporta en algunos casos el reducir la necesidad de transcribir la información bibliográfica por el riesgo de introducir errores. No obstante, la APAA destacó que las ventajas de utilizar el ePCT para la entrada en la fase nacional pueden verse considerablemente mermadas por la variedad de idiomas y de legislación en materia de patentes en los Estados Contratantes. Según el documento, para el sistema es esencial reutilizar los datos bibliográficos de la fase internacional en la nacional, lo que evita la práctica habitual en la que un mandatario local transcribe los datos bibliográficos que recibe del mandatario internacional mediante un intercambio de mensajes electrónicos o de cartas. Pero, en realidad, esta colaboración entre los mandatarios locales e internacionales es innecesaria; todo lo que se requiere de los mandatarios internacionales es que faciliten a los locales la solicitud o el número de publicación de la solicitud internacional para que estos últimos puedan obtener la información bibliográfica descargando los datos de la publicación internacional. El sistema propuesto tampoco comportará ventaja alguna en los casos en los que el idioma de la fase nacional sea distinto al empleado en la fase internacional. Por ello, el representante recomendó que se examine nuevamente la realidad de las comunicaciones entre los mandatarios internacionales y locales implicados en la entrada en la fase nacional antes de iniciar el proyecto piloto, o cuando menos de forma simultánea a éste. También recomendó realizar un examen del número de errores que se hayan cometido respecto de los datos bibliográficos en la fase nacional, y de los riesgos y costos añadidos para los solicitantes derivados de la entrada en la fase nacional del ePCT. Pese a esas consideraciones, dado que la Oficina Internacional tiene la intención de iniciar el proyecto piloto, la APAA aconsejó que éste se diseñe para que sean los mandatarios locales quienes lo gestionen, con acceso exclusivo como "eEditor" para la entrada en la fase nacional. De ese modo, los mandatarios internacionales tendrán derechos de acceso como "eViewer" únicamente, lo que asegurará que las funciones de los locales no se vean mermadas con respecto a la entrada en la fase nacional.

70. El representante de la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) manifestó que del documento se desprende que la Oficina Internacional no tiene intención de reducir las funciones del mandatario nacional de patentes en esta fase. Si bien la JPAA ha apoyado la introducción del sistema ePCT, dijo que no considera que la información sea suficiente para ofrecer una imagen clara del proyecto piloto propuesto, por lo que solicitó más detalles.

71. El representante del *Institute of Professional Representatives before the European Patent Office* (EPI) reconoció que el instrumento presentado por la Secretaría puede ser una ayuda para los solicitantes que acceden a la fase nacional y que las Oficinas designadas y elegidas examinarán el sistema para comprobar que responde a las condiciones nacionales de cada Oficina. No obstante, es importante que el uso del ePCT para la entrada en la fase nacional no transmita la impresión de que esta entrada puede dejarse para el último momento, y que el sistema no merme las funciones del mandatario nacional.

72. La Secretaría aclaró que la Oficina Internacional no tiene la intención de iniciar un proyecto piloto con la "prueba de concepto" en este momento. En primer lugar, es necesario precisar qué otras labores serán necesarias antes de iniciar el proyecto piloto, para lo que deberán recabarse los pareceres de las Oficinas y los solicitantes. El otro factor determinante es que el sistema se restringe a la entrada en la fase nacional y no se aplica a otros aspectos del proceso de la fase nacional. Los requisitos esenciales para la entrada en la fase nacional según el Artículo 22 son presentar una traducción y abonar una tasa nacional. El sistema facilitará este proceso, pero no puede abarcar toda la gestión de la fase nacional. En cuanto a la observación de la delegación de la República de Corea, la Secretaría señaló que la Regla 49.4 afirma que no podrá exigirse a los solicitantes que empleen los formularios nacionales al desarrollar las actividades a que se refiere el Artículo 22. La Oficina designada, por tanto, no debería tener problemas para aceptar la entrada en la fase nacional mediante el ePCT incluso si la información generada se presente con un modelo distinto al formulario empleado habitualmente en la entrada en la fase nacional. Si bien el proporcionar una traducción y abonar una tasa son las dos únicas medidas indispensables de la entrada en la fase nacional, el sistema contemplará otras, ya que es más eficiente ejecutarlas de modo simultáneo. No obstante, resulta importante implicar a los mandatarios nacionales para asegurar que esas medidas se desarrollen correctamente, y destacó que no hay sustituto alguno para la experiencia que los mandatarios nacionales pueden aportar al proceso. Además, no es sensato que un solicitante deje para el último momento la entrada en la fase nacional sin la mediación de un mandatario local. El sistema alienta a contactar con los mandatarios locales en una fase temprana, pero no es posible evitar que un solicitante actúe de formas que difícilmente beneficiarán sus propios intereses. Como siguiente etapa, la Secretaría propuso pedir a las Oficinas y a los solicitantes sus comentarios sobre el mecanismo de "prueba de concepto", y ofrecer la posibilidad a quienes lo deseen de publicar sus observaciones en un foro wiki para que otros los tomen como base y ofrezcan sus pareceres. Tras recibir los comentarios, ya sea por correo electrónico o a través de ese foro wiki, la Oficina Internacional podrá estudiar los cambios necesarios en el mecanismo de "prueba de concepto", ya sea sobre la conveniencia de iniciar un proyecto piloto, sobre la forma que éste debería adoptar o sobre su programación temporal.

73. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debe enviar una circular a las Oficinas y los grupos de usuarios para proporcionarles más información sobre el sistema de "prueba de concepto" y aclarar sobre qué aspectos del sistema se necesita particularmente que se formulen comentarios. En función de los comentarios que se reciban, la Oficina Internacional propondrá nuevas medidas y un nuevo calendario respecto de la posibilidad de establecer un sistema piloto.

## **ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DEL PCT**

74. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/11.

75. La Secretaría explicó que la encuesta administrada en 2015 es la segunda encuesta entre los usuarios del PCT, y que la primera se realizó en 2009. La encuesta facilita un indicador de la satisfacción de los usuarios con los servicios ofrecidos por la Oficina Internacional y por las Oficinas y las Administraciones internacionales que desempeñan funciones en el marco del Sistema del PCT. En general, la satisfacción con estos servicios es alta, con un indicador global del 89% para la Oficina Internacional y del 83% para las Oficinas y las Autoridades internacionales. Quienes respondieron al cuestionario formularon observaciones específicas que se trasladarán directamente a las Oficinas. La Oficina Internacional expresó su agradecimiento por el gran número de usuarios del PCT que cumplimentaron el cuestionario de 2015 y compartieron sus experiencias y pareceres sobre el Sistema del PCT. Tras examinar los resultados de la encuesta, la Oficina Internacional ha extraído muchas lecciones. Se ha previsto continuar llevando a cabo encuestas similares entre los usuarios cada dos años, a partir de 2017.

76. La delegación del Canadá elogió la encuesta entre los usuarios del PCT y los resultados obtenidos. La mejora continua es un valor que la CIPO tiene en gran estima. Por ello resulta alentador ver que la satisfacción de los usuarios ha aumentado en los últimos seis años. La delegación felicitó a la Oficina Internacional y, en especial, a los que participan en la formación sobre el PCT, por registrar los mayores índices de satisfacción.

77. La delegación de los Estados Unidos de América felicitó a la Oficina Internacional por los altos niveles de satisfacción que muestran los usuarios con los productos y servicios del PCT facilitados por la OMPI, una satisfacción que ha aumentado en todas las categorías en comparación con la encuesta de 2009. Respecto de los servicios del PCT ofrecidos por otras Oficinas y Administraciones internacionales, la delegación agradeció la información recabada en la encuesta con relación a la USPTO. La delegación manifestó su interés en conocer las respuestas acerca de los servicios prestados por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional con competencias para tramitar solicitudes presentadas en la USPTO en su capacidad como Oficina receptora, y afirmó que, a cambio, ofrecerá con mucho gusto sus comentarios a esas Administraciones.

78. La delegación de China celebró la encuesta y destacó la importancia de que las Oficinas conozcan los pareceres de los usuarios del PCT, lo que puede ser útil para mejorar los servicios ofrecidos como Oficina receptora, Administración encargada de la búsqueda internacional o Administración encargada del examen preliminar internacional. La delegación informó al Grupo de Trabajo que la SIPO lleva algunos años realizando una encuesta nacional entre los usuarios. La delegación expresó su interés por ver detalles más allá de los incluidos en el resumen ejecutivo que figura en el Anexo I del documento, y preguntó si se puede facilitar un informe más detallado.

79. La Secretaría, en respuesta a la petición de la delegación de China, explicó que el resumen contenido en el documento fue elaborado a partir del borrador de informe que proporcionó el proveedor de servicios externo que llevó a cabo la encuesta, pero dicho borrador de informe no fue recibido en un formato en que pudiera presentarse a los Estados miembros.

80. El Grupo de Trabajo tomó nota de los resultados de la encuesta del PCT de 2015 que figura en el Anexo I del documento PCT/WG/9/11.

#### **INGRESOS POR TASAS DEL PCT: INFORME SOBRE LA MARCHA DEL EXAMEN DE POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A LAS FLUCTUACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**

81. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/9.

82. La Secretaría presentó el documento, en el que figura un informe sobre la marcha de la posible aplicación de una estrategia de cobertura de los ingresos por tasas del PCT y de una "estructura de compensación por saldos netos" para la transferencia de las tasas. La Secretaría recordó que la Asamblea, en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado en octubre de 2015, decidió aplazar toda decisión sobre la posible aplicación de una estrategia de cobertura de los ingresos por tasas, a la espera de otros estudios sobre las cuestiones problemáticas que se señalan en el documento WO/PBC/24/INF.3, presentado en la vigesimocuarta sesión del Comité del Programa y Presupuesto, en septiembre de 2015. Este documento describe la simulación de un proceso de venta de yenes, euros y dólares de los Estados Unidos para la adquisición de francos suizos mediante la utilización de contratos a plazo. Los resultados de esa simulación muestran la irregularidad de la recepción de fondos en las tres divisas, lo que debe sopesarse en relación con los pasivos que la OMPI tiene en euros y en dólares de los Estados Unidos de América antes de aplicar ninguna estrategia de cobertura del riesgo cambiario. La Secretaría presentó información actualizada sobre la labor en ese sentido.<sup>3</sup> En la vigesimoquinta sesión del Comité del Programa y Presupuesto, prevista del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2016, se ofrecerá más información, pero la Oficina Internacional no tiene previsto aplicar la estrategia de cobertura basándose en los contratos a plazos en la forma en que se establece en la propuesta examinada en la octava reunión del Grupo de Trabajo. Respecto de la introducción de una "estructura de compensación por saldos netos" para la transferencia de las tasas de búsqueda, la Oficina Internacional indicó en la reunión del pasado año del Grupo de Trabajo que elaboraría una propuesta para su consideración en esta reunión. Lamentablemente, la elaboración de la propuesta se ha retrasado por estar pendiente la contratación de un consultor que analizará las repercusiones de una posible estructura de compensación por saldos netos para todas las transacciones entre las Oficinas receptoras, las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y la Oficina Internacional. En consecuencia, la Oficina Internacional tiene previsto presentar para su debate la propuesta sobre la conveniencia de aplicar una estructura de compensación por saldos neto en la reunión de 2017 del Grupo de Trabajo.

83. La delegación de la República de Corea pidió que el won coreano sea incluido en el análisis de la estrategia de cobertura, ya que, si bien la KIPO cobra desde 2013 las tasas de presentación internacional, en calidad de Oficina receptora del PCT, en francos suizos, la KIPO está considerando la posibilidad de cobrarlas en won coreano.

84. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/9 y de la información presentada por la Oficina Internacional.

### **PROPUESTA SOBRE LA POLÍTICA DE TASAS DEL PCT PARA ESTIMULAR LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE POR PARTE DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN DE DETERMINADOS PAÍSES, EN ESPECIAL PAÍSES EN DESARROLLO Y PAÍSES MENOS ADELANTADOS**

85. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/25.

86. La delegación del Brasil presentó la propuesta que figura en el documento consistente en aplicar una reducción de las tasas del PCT del 50% a las universidades y las instituciones públicas de investigación de determinados países, en especial países en desarrollo y países menos adelantados. La delegación señaló que esa propuesta era el siguiente paso lógico en la labor relativa a la elasticidad general de las tasas de presentación de solicitudes PCT presentadas durante las reuniones séptima y octava del Grupo de Trabajo, y que facilitaría una decisión colectiva sobre el asunto. Dos años antes, en la séptima reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional había presentado un estudio titulado "Estimación de la

<sup>3</sup> En el sitio web de la OMPI hay una copia de la ponencia:  
[http://www.wipo/int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_code=pct/wg/9\\_hedging](http://www.wipo/int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9_hedging).

elasticidad de las tasas del PCT” (documento PCT/WG/7/6), en el que se calculaba por primera vez la elasticidad general de las tasas de presentación de solicitudes PCT, es decir, la manera en que la decisión del solicitante de si ha de recurrir al PCT o a la vía de París para presentar solicitudes de patente en el extranjero se veía afectada por los cambios en la tasa de presentación internacional. En el estudio se indicaba que el precio influía más en las universidades e instituciones públicas de investigación que en otros solicitantes. En la octava reunión del Grupo de Trabajo, que se celebró en 2015, la Oficina Internacional confirmó que, dentro de ese grupo, los precios influían en mayor medida en las universidades e instituciones públicas de investigación de países en desarrollo (véase el documento PCT/WG/8/11). La Secretaría había calculado que una reducción de la tasa del 50% daría lugar a la presentación de 139 solicitudes más al año y a una disminución en los ingresos de solo 1.058 millones de francos suizos. El presidente, en su resumen de las deliberaciones de la reunión, declaró que “varias delegaciones son partidarias de reducir las tasas del PCT en el caso de las universidades e instituciones públicas de investigación. (...) Por lo tanto, la cuestión tiene que considerarse de manera global, teniendo en cuenta igualmente el problema de la compensación de las pérdidas” (véase el párrafo 19 del documento PCT/WG/8/25). Durante la vigesimocuarta sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC), celebrada en septiembre de 2015, se abordó de forma amplia la cuestión de la reducción de las tasas. La Secretaría informó a los miembros de que un descuento hipotético del 50% en las tasas para los solicitantes de determinados países, especialmente países en desarrollo, supondría dejar de percibir ingresos por un total de 1,02 millones de francos suizos en 2016, y por un total de 1,05 millones de francos suizos, respectivamente, en 2017. La previsión de ingresos del PBC para el bienio 2016/2017 es de 748,2 millones de francos suizos, de los cuales 575,9 millones de francos suizos son ingresos en concepto de tasas del PCT. Así pues, la incidencia de una reducción de tasas del 50% para universidades de países en desarrollo durante el próximo bienio se cifraría en tan solo un 0,2% del total de ingresos de la OMPI en el bienio y en un 0,36% de los ingresos en concepto de tasas del PCT. En febrero de 2016, el director general anunció un superávit de 80 millones de francos suizos a favor de la OMPI en el bienio 2014/15. Dada la situación, la posible pérdida de ingresos en el bienio 2016/17 representaría una pequeña fracción del superávit previsto con efectos concretos y positivos en la presentación de solicitudes por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación. Teniendo en cuenta las conclusiones técnicas del estudio, podría afirmarse que aplicar un descuento sobre las tasas del PCT a las universidades y las instituciones públicas de investigación de determinados países supone el cambio más eficaz posible en la política de tasas de la OMPI. Atendiendo a la invitación que formuló el presidente en la octava reunión del Grupo de Trabajo de presentar propuestas para abordar el problema de los ingresos que se dejaría de percibir a consecuencia de la nueva política de tasas, el documento propuso un enfoque secuencial. En la primera fase, se aprobará una reducción de tasas de al menos un 50% para universidades e instituciones públicas de investigación de determinados países, en especial países en desarrollo y países menos adelantados, aprovechando los criterios en función de los países que se aplican actualmente en la reducción de tasas. En esa fase, el impacto económico es relativamente reducido si se compara con una reducción horizontal para todos los Estados miembros. En una segunda fase, los Estados miembros evaluarían, en una futura reunión del Grupo de Trabajo, los resultados de la nueva política de tasas para incrementar el número de solicitudes presentadas por las universidades y las instituciones públicas de investigación, y decidirían si conviene aumentar la reducción de la tasa o ampliarla a las universidades y/o las instituciones públicas de investigación de todos los países.

87. La delegación del Brasil prosiguió explicando que, tras formular la propuesta, inició un debate informal con las delegaciones interesadas para intercambiar ideas sobre la política de tasas del PCT. La propuesta cuenta con el apoyo general, pero algunos Estados miembros preferirían que fuese más ambiciosa, mientras que otros abogarían por un enfoque más cauto. A ese respecto, la fórmula secuencial constituye un enfoque en fases que permite adaptar la reducción de tasas en función de los resultados que se obtengan. Otros Estados miembros han mencionado cierta inquietud por cuestiones relativas a la sostenibilidad financiera y la neutralidad de los ingresos. Para resolver esas preocupaciones, la delegación manifestó que

puede ofrecer dos posibles soluciones. La primera es que los Estados miembros pueden reconocer de forma colectiva que el análisis global del presupuesto de la OMPI señala que la repercusión presupuestaria de la reducción de las tasas será mínima. Las consecuencias extremadamente moderadas de la propuesta están claras. En la actualidad, hay dos descuentos principales con respecto a las tasas en el Sistema del PCT, uno que promociona la presentación digital de las solicitudes y que, por ello, beneficia mayoritariamente a los países desarrollados, y otro que beneficia a determinados países, con exclusión de los usuarios más efectivos del sistema de P.I. El descuento por presentación digital de solicitudes, del que se benefician en mayor medida los países desarrollados, implicaría unos ingresos no percibidos de 98,4 millones de francos suizos para el bienio en curso, según el presupuesto por programas de la OMPI para 2016/2017 (véase la página 219 del documento A/55/5 Rev.). Para este mismo bienio, el descuento en las tasas que se aplica a determinados países supondría unos ingresos no percibidos relativamente menores, aunque considerables, de 18,8 millones de francos suizos. Estos datos se ofrecen como referencia para contextualizar la propuesta de descuentos en las tasas para las universidades, cuya repercusión se estima en torno a sólo 2 millones de francos suizos para el presente bienio. Una segunda posibilidad es animar a la Secretaría a que aumente la eficiencia de otras reducciones de tasas, aplicando, por ejemplo, la política de tasas de la que informó la Secretaría en el documento PCT/WG/9/10, con el título "Reducciones de tasas para solicitantes de determinados países, en particular, países en desarrollo y países menos adelantados". Ese documento propone medidas para disminuir el número de solicitantes que se acogen a reducciones de tasas destinadas a beneficiarios con otros perfiles, así como para prestar asistencia a la Oficina Internacional para recaudar la totalidad de los pagos que corresponden. Si esta nueva función de la Secretaría recibe el respaldo de los Estados miembros, la reducción de tasa propuesta compensará con creces la fluctuación prevista en los ingresos. En los debates informales, la delegación ha podido saber que es motivo de preocupación que la reducción de tasa propuesta no se destine directamente a la cooperación interuniversitaria o interinstitucional Norte-Sur. A ese respecto, la delegación afirmó entender que los coautores de las solicitudes de patentes también se beneficiarán de la propuesta. La delegación ofreció tres ejemplos hipotéticos en los que la ampliación del descuento de tasas beneficiaría a las universidades y las organizaciones públicas de investigación de países no beneficiarios en los casos de coautoría en la petición de patentes. Un primer ejemplo es el incentivo para reforzar la cooperación intrarregional. Por ejemplo, la asociación en materia de investigación prehistórica de la plataforma continental entre el *Hellenic Centre for Marine Research* (HCMR), un centro público de investigación de Grecia, y la Universidad de Ginebra, una institución suiza de educación superior, puede acogerse a esta propuesta. Una futura patente relativa al equipo de arqueología marina fruto de la alianza entre Grecia, un país beneficiario, y Suiza, un país no beneficiario, recibirá como incentivo un descuento del 50% sobre las tasas siempre que ambas instituciones sean coautoras en la solicitud de la patente. La nueva política de tasas del PCT también beneficiará a las alianzas mundiales cuyo objetivo es resolver los retos impuestos por el virus del Zika. Desde el brote del Zika en 2015, definido por la Organización Mundial de la Salud como emergencia sanitaria de nivel mundial, se han generado nuevas asociaciones entre los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de América y Fiocruz de Brasil a fin de desarrollar diagnósticos tempranos de la enfermedad. Si de la alianza resulta la patente de un nuevo diagnóstico, y siempre que el Equipo de Trabajo apruebe la propuesta de reducción de tasas, ambas instituciones se beneficiarán del descuento en caso de coautoría. Un tercer ejemplo ilustra cómo esta nueva política de tasas puede también apoyar otras iniciativas de la OMPI, como WIPO Re:Search. WIPO Re:Search es una plataforma de la OMPI para la innovación colaborativa en materia de enfermedades desatendidas. Entre sus iniciativas de colaboración, el programa WIPO Re:Search acoge una alianza entre la Universidad de Lagos, en Nigeria, y la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos de América, para estudiar la eficacia de los diagnósticos de malaria. En caso de que esta alianza dé lugar a una nueva tecnología para el diagnóstico de la malaria, esta actividad de cooperación también podrá acogerse al 50% de descuento siempre que ambas instituciones consten como coautoras en la solicitud de patente. Por ello, la delegación instó a todos los Estados miembros a que apoyen y

aprueben la propuesta que constituye una reducción inteligente de las tasas que irá en beneficio de la comunidad internacional, promoverá el uso del sistema de patentes y será un primer paso concreto en los debates relacionados con la elasticidad de las tasas del PCT.

88. La delegación de la India respaldó la propuesta presentada por el Brasil. El número de patentes presentadas ha aumentado en los últimos años, pero el porcentaje de solicitudes procedentes de solicitantes de la India sigue siendo bajo. La India posee un gran acervo de profesionales en el ámbito científico y tecnológico, de instituciones y empresas de investigación y desarrollo, así como de universidades e institutos técnicos. Existe una necesidad real de captar todos esos recursos intelectuales y estimular la creación de propiedad intelectual. La propuesta estimulará que se presenten solicitudes PCT en países en desarrollo y menos adelantados, lo que será una buena medida para fomentar la creatividad y la innovación. Por ello, la delegación expresó su deseo de que la propuesta prospere, lo que puede beneficiar al público en general.

89. La delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en representación del Grupo Africano, manifestó que la propuesta ofrece una solución interesante para estimular la presentación de solicitudes PCT entre las universidades e instituciones públicas de los países en desarrollo, a quienes preocupan más los precios que a sus homólogas de los países desarrollados. La propuesta de una reducción del 50% que plantea el documento se traducirá en una pérdida de 1,058 millones de francos suizos para la OMPI, pero a largo plazo permitirá que otros solicitantes utilicen el Sistema del PCT. El costo relativamente bajo de presentar las solicitudes alentará la invención y la innovación tecnológica, lo que resulta clave para el crecimiento económico y la prosperidad. La propuesta destaca claramente que toda pérdida prevista se absorberá con el superávit, con lo que representa un precio muy bajo para hacer llegar a más universidades e instituciones financiadas con fondos públicos el valor de presentar solicitudes internacionales, lo que generará efectos positivos para todas las partes implicadas. La previsión de ingresos para 2016/17 se sitúa en 748,27 millones de francos suizos, 575 millones de los cuales proceden de tasas del PCT. No obstante, el Grupo Africano reconoció la necesidad de proceder de un modo prudente en interés de la OMPI y los Estados miembros ofreciendo, en un primer momento, una reducción del 50% para las universidades e instituciones financiadas con fondos públicos con el propósito de observar las consecuencias económicas de esta primera reducción. Si el número de solicitudes presentadas aumenta y se logra motivar a este mercado, se estará avanzando en la dirección adecuada. Se ha demostrado que los costos elevados van en detrimento de las solicitudes, de modo que un enfoque secuencial es un buen método para estimular la presentación de solicitudes. El costo de la tasa podrá entonces examinarse de nuevo y, de prosperar, puede aplicarse a todas las universidades del mundo. Por tanto, la propuesta consigue un equilibrio delicado entre lo ambicioso de su ámbito de acción y la prudencia del criterio con que se aplica. La delegación destacó que lo más importante es que las universidades tanto del norte como del sur podrán beneficiarse mediante asociaciones y cooperaciones interinstitucionales mundiales. Por tanto, la delegación anima a los miembros del Grupo de Trabajo a respaldar la propuesta.

90. La delegación de Australia agradeció a la delegación del Brasil que haya respondido a la invitación del presidente de la octava reunión del Grupo de Trabajo para la presentación de propuestas relativas a la reducción de tasas para una futura reunión del Grupo de Trabajo. Si bien el tiempo disponible para examinar todas las implicaciones de la propuesta es limitado, la delegación manifestó su deseo de aclarar algunos aspectos para contribuir al estudio de la propuesta. En un principio, la delegación dijo que contempla con buenos ojos el estudio de reducciones equilibradas en las tasas del PCT, que no reduzcan excesivamente los ingresos de la OMPI y logren ofrecer un incentivo real, no sólo teórico, para los usuarios del PCT. Al respecto, la delegación destacó la importancia de establecer una distinción clara entre medidas de reducción de tasas que pueden eliminar obstáculos a la presentación de solicitudes PCT en algunos países y medidas de reducción de tasas que pueden incentivar la investigación y la innovación, que no son necesariamente las mismas. En segundo lugar, la delegación preguntó cómo se combina la reducción propuesta del 50% para las universidades e institutos de

investigación financiados con fondos públicos de países en desarrollo y menos adelantados con la reducción del 90% de las tasas que ya se aplica a las universidades e institutos de investigación financiados con fondos públicos de los países menos adelantados. En tercer lugar, la propuesta no define lo que se entiende como universidad o instituto de investigación financiado con fondos públicos, lo que puede generar dificultades en la gestión de esas reducciones, un problema que se destaca en el documento PCT/WG/9/10. En último lugar, el 50% de la reducción de tasas para lograr 139 nuevas solicitudes a cambio de reducir los ingresos de la OMPI en más de 1 millón de francos suizos no parece mantener una buena relación costo-beneficio. Aunque 1 millón de francos suizos represente una pequeña proporción de los ingresos de la OMPI, sigue siendo una cantidad importante. Además, esa pérdida de ingresos de 1 millón de francos suizos está asegurada porque la reducción beneficiará a muchas universidades e instituciones de investigación financiadas con fondos públicos, pero no puede aseverarse en modo alguno que se lograrán 139 solicitudes nuevas. Desde su experiencia con organizaciones de investigación, la delegación cuestionó que los investigadores de las universidades o de los institutos de investigación financiados con fondos públicos tomasen en cuenta los costos de presentar una solicitud de patente en el Sistema del PCT para llevar a cabo su investigación o impulsarla. Las tasas de presentación de solicitudes pueden ser un gasto futuro, pero los investigadores están más preocupados por los problemas actuales que afrontan en relación con sus investigaciones, que son las que pueden derivar en invenciones futuras. Sin un entendimiento más claro de la propuesta y de sus verdaderas ramificaciones en investigación e innovación, la delegación dijo que en este momento no está en situación de respaldarla.

91. La delegación de Kenya manifestó su conformidad con la propuesta de la delegación del Brasil y con las observaciones efectuadas por la delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, y por la delegación de la India. A partir de la labor ya realizada en relación con la política de tasas para incentivar la presentación de solicitudes de patente por parte de universidades e instituciones públicas de investigación, en especial las de los países en desarrollo, la delegación observó que, en la octava reunión del Grupo de Trabajo celebrada en mayo de 2015, la Oficina Internacional confirmó que la presentación de solicitudes de patente por parte de las universidades y las instituciones públicas de los países en desarrollo y de los países menos adelantados es más sensible al importe de las tasas. También observó que muchas delegaciones se habían manifestado a favor de reducir las tasas del PCT para las universidades y las instituciones públicas de investigación. Teniéndolo en cuenta, la delegación respaldó la propuesta de reducir las tasas un 50% para las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo con la finalidad de incentivar la solicitud de patentes.

92. La delegación de Irán (República Islámica del) hizo suyas las observaciones favorables a la propuesta enunciadas por las delegaciones de la India, Sudáfrica, en nombre del Grupo Africano, y Kenya y confió en que esta pueda aprobarse durante esta reunión del Grupo de Trabajo. Considera que la reducción de las tasas para las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo hará que el Sistema del PCT sea más accesible para eventuales usuarios de esas organizaciones y aumentará la diversidad geográfica de las presentaciones de solicitudes internacionales de patente. Añadió que en Irán (República Islámica del), al igual que ocurre en otros países en desarrollo, las universidades y las instituciones públicas de investigación desempeñan un papel fundamental en la creatividad y la innovación, las que se incentivarán mediante una reducción de las tasas, motivando así el empleo del Sistema del PCT.

93. La delegación de China se manifestó a favor de la propuesta del Brasil de reducir las tasas del PCT para las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo y los países menos adelantados. Explicó que, al igual que en muchos otros países en desarrollo, en China hay muchas universidades, instituciones públicas de investigación y pequeñas y medianas empresas y que estos usuarios han solicitado con insistencia que se reduzcan las tasas del PCT. En opinión de la delegación, una política más

amplia de reducción de las tasas del PCT puede fomentar el uso del Sistema del PCT entre los solicitantes de diferentes países e incentivar la presentación de solicitudes. El aumento del número de solicitantes compensará las pérdidas iniciales y el resultado será satisfactorio para diferentes países y para el sistema de P.I.

94. La delegación de Dinamarca admitió que la presentación de solicitudes en virtud del PCT por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación tiene un comportamiento más sensible al importe de las tasas que el de la media de los solicitantes; pero puntualizó que la principal conclusión de los estudios de la Oficina Internacional sobre la elasticidad de las tasas del PCT es que estas son muy inelásticas para todos los tipos de solicitantes. Además, como señaló la delegación de Australia, el añadido estimado de tan solo 139 presentaciones de solicitud al año por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación implicará un costo muy alto, de más de 1 millón de francos suizos, lo que no resulta muy rentable. A su parecer será más provechoso para los solicitantes de escasos recursos poner a prueba su solicitud en el ámbito nacional antes de embarcarse en el sistema internacional de patentes que es más costoso. Añadió que los principales costos de obtener la protección que ofrece una patente están vinculados a los abogados especializados. En cuanto a ofrecer reducciones de tasas a determinados solicitantes, la delegación concluyó que considera más eficaz hacerlo en el ámbito nacional.

95. La delegación de España expresó interés en la propuesta y manifestó su disposición a apoyar la idea de que haya diferentes grados de reducción de las tasas para ciertos solicitantes de países concretos, en función de su nivel de ingresos. Sin embargo, es posible adoptar un planteamiento estratificado que incluya a las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo; por ejemplo, reducir las tasas un 90% para los países menos adelantados, un 50% para los países en desarrollo y al menos un 25% para los países desarrollados. Aunque añadió que también es importante examinar las repercusiones financieras en los ingresos de la OMPI.

96. La delegación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se manifestó a favor de la propuesta que, a su parecer, incentivará la creatividad. Admite que acarreará un déficit pero que será pequeño en proporción a la magnitud del superávit que ha generado la OMPI. Sacrificar una pequeña parte del superávit para financiar reducciones de tasas será una buena inversión en beneficio de la creatividad.

97. La delegación de la República de Corea expresó su disposición favorable al principio general de incentivar la presentación de solicitudes internacionales de patentes por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación, pero matizó que toda política de reducción de tasas dirigida a ellas debe abarcar a todos los Estados miembros del PCT.

98. La delegación de la Federación de Rusia manifestó su disposición a aceptar la propuesta dado que incentivará la actividad de innovación en los países en desarrollo y los países menos adelantados y que la pérdida de ingresos de la OMPI se puede compensar de otras maneras. Sin embargo, en opinión de la delegación, la segunda fase de la propuesta, referida a la aplicación de reducciones de las tasas para las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo, debe tratarse con cautela y se la debe examinar más detenidamente.

99. La delegación del Canadá informó al Grupo de Trabajo que la CIPO ofrece reducciones en las tasas a ciertas entidades, entre ellas las universidades. Expresó su apoyo a medidas en pos de garantizar que los procedimientos y las estructuras tarifarias sean los idóneos para incentivar el empleo del Sistema del PCT de manera que sea eficiente y provechoso para todos los solicitantes y que siga un procedimiento establecido, claro, eficiente y objetivo. Por lo tanto, en principio, manifestó su disposición favorable a la propuesta general, pero aclaró que necesita más tiempo para realizar consultas y sopesar diferentes posibilidades de empleo del

superávit que pueda tener la OMPI. De manera que no se halla en disposición de respaldar la versión actual de la propuesta.

100. La delegación de los Estados Unidos de América observó que la tasa global del PCT es inelástica y que lo es incluso en el caso de las universidades y las instituciones públicas de investigación y de los solicitantes de los países en desarrollo, aun cuando la cuantía de las tasas afecte más su tendencia a la presentación de solicitudes. En consecuencia, el aumento previsto del número de solicitudes debido a un hipotético descuento en la tasa de presentación de solicitudes internacionales es muy bajo frente a la reducción considerable que, según los cálculos, habrá en los ingresos procedentes de las tasas. Reconoce que las estadísticas de la Reseña anual del PCT hacen pensar que las universidades están infrarrepresentadas en lo que se refiere a presentación de solicitudes PCT y que es recomendable incentivar las solicitudes por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación, pero en su opinión la manera más conveniente de hacerlo es reducir las tasas de presentación de solicitudes internacionales de estos solicitantes en todos los países. No obstante, subrayó que un descuento de tasas de ese tipo solo se debe aplicar si no acarrea un aumento de la tasa de presentación de solicitudes internacionales de otros solicitantes. Por lo tanto, es necesario efectuar un análisis financiero más detenido al respecto. También suscribe las observaciones de la delegación de Australia, que señalan la necesidad de definir qué entidades pueden considerarse universidades e instituciones públicas de investigación a los fines de la aplicación de un descuento en la tasa de presentación de solicitudes, para poder evaluar correctamente la propuesta. Por estos motivos, la delegación no está en disposición de apoyar la versión actual de la propuesta.

101. La delegación de Francia señaló su dedicación a las medidas que puedan aumentar la accesibilidad al Sistema del PCT de los solicitantes que necesitan apoyo para presentar más solicitudes internacionales de patente. Sin embargo, considera que toda reducción de las tasas debe contemplarse dentro de un marco de equilibrio presupuestario y observó que gran parte de los ingresos del PCT se emplean para financiar las actividades de la OMPI en general. Con respecto a la propuesta, la delegación manifestó varias preocupaciones como las que ha especificado la delegación de Australia. En primer lugar, considera que no está claro cómo se aplicará la propuesta de reducir un 50% la tasa a los solicitantes de los países menos adelantados que ya se benefician de una reducción de la tasa del 90%. En segundo lugar, el añadido de 139 solicitudes presentadas en virtud del PCT cada año, que lleva aparejada una disminución de los ingresos en concepto de tasas de 1 millón de francos suizos, implica un beneficio pequeño frente a los costos incurridos, que aumentarán otros 6 millones de francos suizos anuales si el descuento también se aplica a todas las universidades de los países desarrollados. Por lo tanto, la propuesta no es aceptable en su forma actual y se debe elaborar más, dentro de un marco hipotético de menor repercusión en los ingresos de la OMPI y de ausencia de discriminación entre las universidades de los diferentes países o con un planteamiento de reducciones escalonadas como el que propone la delegación de España.

102. La delegación de Suiza dijo que suscribe las observaciones de la delegación de Australia. Está demostrado que el número de solicitudes presentadas en virtud del PCT tiene un comportamiento muy inelástico frente a las variaciones del importe de las tasas y que la situación macroeconómica de cada país tiene mayor repercusión que cualquier reducción de las tasas que se pueda aplicar. Con respecto a la propuesta, un aumento de 139 solicitudes representa un 0,06% del total de 219.000 solicitudes presentadas en virtud del PCT y su costo aproximado es de 1 millón de francos suizos, lo que implica una relación costo/beneficio desproporcionada. Además, el costo de 1 millón de francos suizos sería recurrente para el PCT, mientras que los 80 millones de francos suizos representan el superávit de toda la OMPI en el bienio 2014/2015 solamente. La delegación también considera que la definición de quiénes serán los beneficiarios es imprecisa en la propuesta, ya que no está claro si las reducciones se aplicarán a las universidades privadas, además de a las públicas, y añade que la definición de lo que se entiende por institución pública de investigación varía de un país a otro. Por estos motivos, la delegación no está en disposición de apoyar la propuesta.

103. La delegación de Grecia se manifestó a favor de la propuesta por el efecto positivo que tendrá en la innovación y la actividad de presentación de solicitudes de las universidades y las instituciones públicas de investigación de Grecia, que han estado sujetas a recortes presupuestarios en los últimos años.

104. La delegación del Reino Unido señaló que se debe aclarar más la propuesta en ciertos aspectos, como han manifestado la delegación de Australia y otras delegaciones. Si bien respalda los esfuerzos encaminados a mejorar la sensibilización acerca de la P.I. en las universidades y las instituciones públicas de investigación, considera que la reducción de las tasas para las universidades y las instituciones públicas de investigación no redundarán en beneficios comerciales, dado que estas organizaciones carecen de la infraestructura comercial y de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comercializar invenciones. En realidad, la presentación de una solicitud de patente en virtud del PCT sin tener presente un producto comercial claro puede debilitar la fortaleza que se busca para una patente. En opinión de la delegación, el objetivo debe ser incentivar patentes de calidad y no solo aumentar el número de solicitudes de patente presentadas. Por este motivo, la delegación expresa su apoyo a los esfuerzos de la OMPI encaminados a mejorar la capacidad de las universidades y las instituciones públicas de investigación para buscar y establecer alianzas dentro del sector privado. La creación de esas alianzas al principio de la fase de investigación pública mejora los resultados de la investigación y la calidad deseada de las patentes. Por el contrario, el aumento de los subsidios a las propias instituciones de investigación no mejora su capacidad para comercializar las invenciones ni la calidad de las solicitudes de patentes y puede incluso ir en detrimento del esfuerzo de garantizar alianzas con la industria, lo que es un factor crucial para lograr el éxito comercial de las innovaciones. La delegación también expresó su falta de convencimiento de que la cuantía de la tasa del PCT sea el principal impedimento para la presentación de una solicitud PCT, dado que representa una pequeña parte del costo total de la obtención de una patente de protección internacional. Por lo tanto, se necesitan argumentos convincentes para contemplar una nueva ampliación de reducciones de tasas ofrecidas a determinados solicitantes en el marco del PCT.

105. La delegación de Sudáfrica expresó su apoyo a la propuesta, ya que aumenta las posibilidades de que los países en desarrollo presenten solicitudes. Los costos y los beneficios son relativos, pero en cambio no puede ignorarse que la presentación de patentes por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo tiene un comportamiento sensible al importe de las tasas y, en consecuencia, es necesario estudiar la mejor manera de abordar esta cuestión. Sacó a colación que la delegación de Australia ha planteado que la pérdida de 1 millón de francos suizos para los ingresos del PCT es segura, mientras que el crecimiento anual previsto de 139 solicitudes internacionales no lo es; pero, matizó, que el aumento de solicitudes puede superar esta proyección y, en cualquier caso, habrá un beneficio añadido por la mayor visibilidad del Sistema del PCT en los países en desarrollo, la que debe ser bien recibida e incentivada. Añadió que la delegación de España ha planteado algunas cuestiones interesantes, que se pueden explorar más detenidamente, para que todos los Estados miembros del PCT se puedan beneficiar de los ingresos generados por la OMPI. Para concluir, la delegación manifestó su apoyo a todo diálogo constructivo que facilite el acceso al Sistema del PCT de eventuales usuarios de las universidades y las instituciones públicas de investigación, teniendo en cuenta cuestiones de desarrollo.

106. La delegación de Israel expresó que suscribe la opinión de la delegación de Dinamarca de que la reducción de las tasas para las universidades y las instituciones públicas de investigación se deben considerar a nivel nacional. Para incentivar la innovación por parte de estos solicitantes, la Oficina de Patentes de Israel introdujo una reducción de la tasa del 40% para las universidades en 2015.

107. La delegación de Turquía señaló que las universidades y las instituciones públicas de investigación desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y tecnológico al convertir en beneficio las innovaciones y las invenciones por medio de las patentes y licencias

de sus investigaciones. Turquía se encuentra en proceso de modificación de sus leyes nacionales para modernizar su sistema de P.I. y armonizar las disposiciones nacionales con la legislación de la Unión Europea y los acuerdos internacionales; la ratificación de su proyecto de ley por el parlamento nacional está prevista para los meses venideros de este mismo año. Una modificación importante del proyecto de ley es la relativa a la titularidad de los derechos de patente de las investigaciones llevadas a cabo por el profesorado de las universidades en el desempeño de sus funciones, por la que la universidad conserva la titularidad de los derechos pero los investigadores reciben un tercio de los ingresos que provienen de cualquier patente. Esta modificación puede ocasionar un aumento de los ingresos en concepto de licencias obtenidos por la comercialización de las invenciones de las universidades, los que luego se pueden emplear para financiar sus futuras investigaciones. Como la presentación de solicitudes de patentes por las universidades y las instituciones públicas de investigación en virtud del PCT tiene un comportamiento más sensible al importe de las tasas que el de otros usuarios, estas solicitudes pueden incentivarse mediante una reducción de las tasas y toda propuesta sobre la política de tasas del PCT orientada a este fin merece la atención del Grupo de Trabajo. Para concluir, la delegación se sumó a otras delegaciones en la petición a la Oficina Internacional de que realice más estudios sobre la posible puesta en práctica de la propuesta.

108. La delegación del Japón hizo suyos los comentarios de la delegación de Australia y los Estados Unidos de América, de los que se hicieron eco otras delegaciones. La mayor parte de los ingresos de la OMPI provienen de las tasas del PCT y la introducción de cualquier medida adicional de reducción de tasas debe examinarse detenidamente, teniendo en cuenta que los solicitantes que no se beneficien de las reducciones propuestas deberán hacer frente a las pérdidas en que se incurra.

109. La delegación de Chile expresó que coincide con las ideas subyacentes a la propuesta, pero considera que es necesario aclarar la definición de lo que se entiende por institución pública de investigación y examinar dónde tienen su sede estas instituciones. Añadió que, por lo tanto, el planteamiento de reducciones escalonadas propuesto por de la delegación de España es interesante y que puede estudiarse para determinar su repercusión.

110. La delegación de Austria señaló que la propuesta es un buen punto de partida para estudiar la posibilidad de promover la creatividad, pero que en esta etapa comparte las preocupaciones planteadas por las delegaciones de Australia, Dinamarca y los Estados Unidos de América, entre otras.

111. La delegación de Portugal informó al Grupo de Trabajo que el Instituto Portugués de la Propiedad Industrial ha establecido una reducción de la tasa para las universidades, que ha dado lugar a un aumento considerable de las solicitudes nacionales de patente. Considera que el importe de las tasas del PCT condiciona más la presentación de solicitudes por parte de las universidades y que estas se pueden beneficiar de su reducción, aunque matizó que la propuesta se encuentra en una etapa inicial y que se la debe examinar más a fondo.

112. La delegación de la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG) se manifestó a favor de la propuesta que, en su opinión aumentará las solicitudes de patente por parte de las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo y los países menos adelantados.

113. La delegación de Marruecos manifestó su apoyo a la propuesta e hizo suyas las observaciones de la delegación de Sudáfrica, en nombre del Grupo Africano. Hace tres años, la Oficina Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial concedió una reducción del 60% de las tasas de las solicitudes nacionales de patente, que produjo un aumento considerable de las solicitudes. Con respecto a ampliar la protección de estas invenciones al ámbito internacional, considera que las tasas del PCT representan un obstáculo para la presentación de solicitudes internacionales.

114. La delegación del Ecuador respaldó la propuesta que, considera, impulsará e incentivará la innovación e instó a todas las delegaciones a examinarla y aprobarla.

115. La delegación de Alemania señaló que, dadas las preocupaciones expresadas por las delegaciones de Dinamarca e Israel, no estaba en disposición de aceptar la propuesta en este momento.

116. La delegación del Sudán apoyó la propuesta y manifestó su interés por saber si la reducción de las tasas comprenderá a las universidades privadas.

117. La delegación del Brasil agradeció a las delegaciones el apoyo brindado a la propuesta y respondió las preguntas formuladas. La incidencia general en los ingresos por tasas del PCT, de 1 millón de francos suizos al año, es un pronóstico del Economista Jefe de la OMPI y diversos factores predisponen la presentación de solicitudes de patentes por parte de las universidades. Señaló que la cifra calculada asciende a un 0,2% del total de ingresos de la OMPI, pero que en realidad puede ser menor. La delegación aclaró además que el objetivo de la propuesta es impulsar la utilización del Sistema del PCT y aumentar la diversidad en la composición geográfica de las solicitudes mediante el incremento de la demanda de los servicios del PCT a mediano plazo. Con respecto a la pregunta sobre la definición de lo que se entiende por universidades, el Brasil ha elaborado una en el ámbito nacional, pero la delegación indicó que la Secretaría puede aclararla más, ya que se la ha empleado en la información estadística publicada por la Oficina Internacional. Sin embargo, en su opinión, puede incluir las universidades privadas. En cuanto a cómo compatibilizar una reducción del 50% de las tasas con una reducción del 90% aplicable a todos los solicitantes de los países menos adelantados, la delegación entiende que es posible ofrecer un descuento adicional del 50% pero que esta posibilidad puede ser objeto de debate entre los Estados miembros. En respuesta a las observaciones de que el descuento de las tasas se debe introducir primeramente en la legislación nacional, señaló que ya se ha aplicado en el Brasil, donde se ofrece un descuento del 60% a las universidades y que el resultado ha sido satisfactorio. Este es el motivo por el que se ha presentado esta propuesta, para que las universidades y las instituciones públicas de investigación se puedan beneficiar de las reducciones en el marco jurídico internacional. La delegación agradeció el apoyo que ha recibido la sugerencia de la delegación de España de estudiar un planteamiento estratificado de reducción de las tasas del PCT y está dispuesta a entablar un debate en torno a ella durante la reunión. También está dispuesta a debatir y analizar las repercusiones, sin perder de vista el equilibrio general, de la propuesta de conceder reducciones de las tasas a las universidades y las instituciones públicas de investigación de todos los Estados miembros.

118. El Economista Jefe, en respuesta a la preguntas acerca de la definición de universidad y de institución pública de investigación, aclaró que, a los efectos del estudio sobre la elasticidad de las tasas del PCT examinado en la octava reunión del Grupo de Trabajo, se utilizaron los nombres de los solicitantes y las listas existentes de instituciones nacionales públicas de investigación para identificar, de entre todos los solicitantes PCT, a las universidades y las instituciones públicas de investigación. Ese enfoque resultó eficaz, produciendo resultados fiables desde el punto de vista de la estadística, pero cabe reconocer que no sería un enfoque útil a los fines de determinar si un solicitante en particular es, de hecho, una universidad o una institución pública de investigación que debería beneficiarse de una reducción de las tasas del PCT. Sin embargo, dado que la cuestión ha sido abordada por las Oficinas nacionales de P.I. que ya aplican descuentos de tasas a las universidades y otras entidades, está claro que es posible establecer una definición formal.

119. Tras mantener debates informales, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que trabaje con el Economista Jefe para elaborar un suplemento del estudio presentado en la octava reunión (documento PCT/WG/8/11), que se sometería a examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Ese suplemento debería proporcionar:

- a) información adicional, similar a la información proporcionada en los cuadros 4 y 5 del documento PCT/WG/8/11, utilizando las estimaciones de la elasticidad presentadas en el cuadro 3 de dicho documento y calculando luego el número de solicitudes adicionales presentadas, la media de las tasas pagadas y la incidencia en el ingreso, tanto en términos absolutos como en relación con el total del ingreso del PCT, separando a las universidades y las organizaciones públicas de investigación que se beneficiarían de una hipotética reducción de tasas, sobre la base de una serie hipotética de reducciones de tasas, tanto para los países desarrollados como para los países que satisfacen los criterios expuestos en el punto 5.a) de la Tabla de tasas del PCT;
- b) información sobre la incidencia en el ingreso en la hipótesis de que se limite a una serie de solicitudes internacionales por año, es decir, 5, 10 y 20, el número de solicitudes que podrían presentar las universidades o las organizaciones públicas de investigación que gozan del beneficio en la hipótesis de reducción de las tasas en diversas solicitudes internacionales por año; y
- c) información más detallada sobre el enfoque aplicado para identificar, de entre todos los solicitantes PCT, a las universidades y las instituciones públicas de investigación, según se menciona en el párrafo 41, más arriba.

120. El Grupo de Trabajo solicitó además a la Secretaría que ponga a disposición ese suplemento con mucha antelación (como mínimo, cuatro meses) a la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

121. La delegación de Australia manifestó inquietud en cuanto a la muy escasa reducción, del 5%, propuesta para las universidades y las organizaciones públicas de investigación de los países desarrollados, señalando que administrar una reducción tan baja de las tasas supone una carga, y por lo tanto un costo, para las Oficinas. Añadió que otras cuestiones deberían tenerse en cuenta en los debates que se mantengan en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, por ejemplo, la introducción de un umbral para excluir del beneficio de reducción de las tasas a las universidades o las organizaciones públicas de investigación que posean activos financieros o de investigación que estén por encima de un nivel determinado.

122. La delegación de España sugirió que convendría que, en su próxima reunión, el Grupo de Trabajo considere la posibilidad de introducir un período de evaluación en relación con cualquier reducción de las tasas para las universidades y las organizaciones públicas de investigación.

### **REDUCCIONES DE TASAS PARA SOLICITANTES DE DETERMINADOS PAÍSES, EN PARTICULAR, PAÍSES EN DESARROLLO Y PAÍSES MENOS ADELANTADOS**

123. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/10.

124. La Secretaría explicó que, en el párrafo 5 de la Tabla de tasas se prevé una reducción del 90% de las tasas para todo solicitante (ya sea persona física o jurídica) procedente de los países menos adelantados y para las personas físicas incluidas en una lista de otros Estados que satisfacen los criterios enumerados en el apartado a) de dicho párrafo. Basándose en datos técnicos, la Oficina Internacional ha podido verificar si se constataban modalidades atípicas en la presentación de solicitudes que indicaran que un solicitante de uno de estos Estados había pedido una reducción de la tasa sin satisfacer los requisitos para hacerlo. En los casos en que se han introducido reducciones de las tasas a las personas físicas de estos Estados, los Estados miembros comprendieron claramente que estas reducciones solo debían aplicarse a las personas físicas y que los Estados miembros podían considerar la posibilidad de examinar la situación si los solicitantes pedían una reducción de las tasas al presentar solicitudes para las que no estaba previsto ese beneficio. Mediante esas verificaciones se han

detectado muchos casos en los que un único solicitante que ha pedido una reducción de las tasas ha presentado diez o más solicitudes en un mismo año, lo que es imposible para la mayor parte de las personas normales que no cuentan con el apoyo financiero de una empresa. En algunos casos, los solicitantes individuales que pidieron una reducción de las tasas han presentado 50 solicitudes o más en un solo año. Por lo general, esas peticiones de reducción fueron presentadas en nombre de una persona de un Estado que satisface los requisitos para ello, pero las circunstancias indican la existencia de un gran interés por parte de una persona jurídica sin derecho a la reducción de las tasas; es probable que esta persona jurídica fuera la que abonó las tasas y fuera la verdadera titular de la solicitud que se benefició de la reducción. En algunos casos se procedió ulteriormente a nombrar como solicitante a la entidad jurídica registrando la inscripción de un cambio en la persona que constituye el solicitante en la fase internacional, en virtud de la Regla 92*bis* del Reglamento del PCT. En otros casos se dejó la titularidad a nombre del solicitante original, pero esa persona era, de hecho, el propietario, mandatario o alto directivo de una entidad jurídica grande. Con respecto a un puñado de los casos más extremos, la Oficina Internacional se ha puesto en contacto con los solicitantes en cuestión. En la mayoría de estos casos, al ser consultados, han explicado que estaban seguros de que no estaba prohibido proceder así; no obstante, de forma voluntaria reembolsaron la diferencia entre la tasa reducida y el importe correcto de la tasa de presentación de solicitudes internacionales que deberían haber abonado. Sin embargo, la Oficina Internacional considera que es preciso aclarar que está prohibido pedir reducciones en nombre de terceros y que los Estados miembros deben tomar medidas disuasorias de esas solicitudes. Sin embargo, las opciones para modificar la situación son limitadas, en especial por el hecho de que los procedimientos deben ser prácticos para la Oficina receptora y no traer aparejada una carga excesiva para la gran mayoría de solicitantes que quieren beneficiarse de las reducciones de tasas y que tienen derecho a esas reducciones. Por lo tanto, no conviene introducir la obligación de realizar largas y complejas declaraciones u otra aseveración sobre el derecho a beneficiarse de la reducción de la tasa, porque para las Oficinas receptoras sería difícil o imposible verificar si se ajustan a este derecho. No obstante, la Oficina Internacional recomendó que se tomen ciertas medidas para aclarar quién puede pedir una reducción de las tasas y que haya medidas claras a fin de garantizar que se pague el importe total de la tasa cuando proceda. En el documento se hacen dos propuestas. En primer lugar, la Oficina Internacional propone aclarar los requisitos mediante el añadido de una disposición en el párrafo 5 de la Tabla de tasas, a saber, “a condición de que ningún titular de la solicitud se haya beneficiado de la reducción sin satisfacer los criterios enunciados en los apartados a) o b)” y, además, que la Asamblea apruebe una pauta que aclare más el concepto de un “titular de la solicitud internacional que se beneficia de la reducción”. En segundo lugar, en el documento se propone prever una tasa, cuyo importe sea equivalente a la reducción registrada en el momento de la presentación de la solicitud, pagadera en el caso en que al inscribir un cambio en la titularidad de la solicitud en la fase internacional, el nuevo solicitante no satisfaga los requisitos para beneficiarse de la reducción de la tasa. En otras palabras, si la solicitud fue presentada por una persona de un Estado que puede acogerse a una reducción de las tasas, pero durante la fase internacional se cedió a otra persona física o jurídica que no tiene derecho a ella, el solicitante debe abonar la diferencia entre la tasa reducida de presentación de solicitud y el importe total sin reducción. Se ha reconocido que, de aprobarse, dicha propuesta perjudicará a los solicitantes que sean inventores individuales reales y firmen un acuerdo de venta de los derechos con una empresa que no haya intervenido en la presentación de la solicitud, caso en el que la solicitud de patente puede haber facilitado que el solicitante llegue a ese acuerdo. También se ha reconocido que la propuesta no afectará a los otros solicitantes que continúen recurriendo a un solicitante que presente la solicitud en su nombre para beneficiarse de las reducciones de tasas y no ceda los derechos al titular beneficiario durante la fase internacional, lo que puede suceder en la mayoría de los casos. En esta situación, el perjuicio a los solicitantes que son los verdaderos inventores será limitado, dado que toda empresa que desee adquirir los derechos o adquirir una licencia probablemente considerará que la tasa adicional es una carga administrativa relativamente pequeña en comparación con la inversión global en la invención. Por consiguiente, sopesando todos los elementos, se

considera que un medio adicional idóneo para disuadir del recurso a terceros que presenten solicitudes en nombre de otros a fin de beneficiarse de reducciones en las tasas es eliminar la posibilidad de pedir una reducción de las tasas sin perder la posibilidad de introducir un cambio de solicitante por otro que no satisfaga los requisitos para la reducción de la tasa de presentación de solicitudes internacionales durante la fase internacional, sin introducir nuevas tasas. En esta etapa, la finalidad principal es avanzar y no retroceder y para ello es preciso aclarar los requisitos a fin de reducir el número de casos de peticiones injustificadas y prestar asistencia cuando se deba tratar la cuestión con los solicitantes por haberse detectado prácticas inusuales que indiquen que ha habido un beneficio injustificado de la reducción de la tasa. Si fuera menester tomar nuevas medidas, se tomarán en cooperación con las Oficinas receptoras interesadas. Además, en algunos casos, solicitar una reducción sin tener derecho a ese beneficio puede tener consecuencias en la fase nacional o en relación con el derecho a ejercer de cualquier agente que pueda haber intervenido, lo que también puede ser disuasorio para los solicitantes que empleen el sistema de esta manera.

125. La delegación de la India planteó algunas cuestiones respecto de la propuesta y expresó su deseo de que las personas físicas de los países en desarrollo puedan seguir beneficiándose de las reducciones de las tasas. Sin embargo, en caso de cesión a una persona jurídica, se podría aplicar un gravamen mediante una tasa especial. Haciendo referencia a una disposición que prevé reducciones de las tasas para las entidades pequeñas introducida en la legislación nacional de patentes de la India en 2014, la delegación propuso que se introduzcan en el PCT reducciones de las tasas para las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo. Para ello, la delegación cree conveniente que la Oficina Internacional estudie la cuestión recabando información sobre lo que constituye una pequeña y mediana empresa.

126. La delegación de la Federación de Rusia se manifestó a favor de la propuesta de modificación del Reglamento y la Tabla de tasas. El Servicio Federal de Propiedad Intelectual (ROSPATENT), actuando en calidad de Oficina receptora, ha encontrado situaciones en las que un solicitante con derecho a la reducción de la tasa ha presentado una solicitud de patente internacional y luego ha sido reemplazado por una persona jurídica sin derecho a la reducción. La delegación también indicó la conveniencia de modificar las directrices para las Oficinas receptoras para que estas dispongan de orientación sobre cómo deben actuar en estos casos.

127. La delegación de los Estados Unidos de América manifestó su comprensión por la inquietud ante las prácticas de determinados solicitantes individuales que aparentemente se benefician indebidamente de las reducciones previstas de las tasas. Sin embargo, también observó que, en la mayoría de los casos, al establecerse contacto con los solicitantes en cuestión, estos últimos explicaron que estaban seguros de que no estaba prohibido proceder así y de forma voluntaria reembolsaron la diferencia del importe de las tasas. Por lo tanto, la delegación convino en aclarar los criterios de reducción de tasas mediante las propuestas de modificación del párrafo 5 de la Tabla de tasas, pero aconsejó que se introduzcan más modificaciones a fin de especificar que, en la fecha de presentación de la solicitud, se determinará la existencia de titulares beneficiarios. Por lo tanto, propone añadir el siguiente texto al párrafo 5: “a condición de que, en la fecha de presentación de la solicitud, ningún titular de la solicitud internacional se haya beneficiado de la reducción sin satisfacer los criterios enunciados en los apartados a) o b)”. No obstante, se manifestó contraria a la revisión de la Regla 92*bis* en este momento, ya que se correría el riesgo de penalizar a solicitantes que han obtenido legítimamente la reducción de las tasas en el momento de presentar la solicitud pero que en una fecha posterior transfirieron sus intereses en la solicitud a una entidad jurídica. Además, revisar la Regla 92*bis* tal como se propuso podría incentivar que se inscriban cambios de la persona solicitante en la fase nacional en lugar de en la fase internacional, lo que podría implicar una carga adicional de trabajo para las Oficinas nacionales y descentralizar el proceso. En consecuencia, la delegación recomienda que en esta etapa solo se realice la revisión de la Tabla de tasas. Luego pueden analizarse los efectos de aclarar la Tabla de tasa antes de decidir si es necesario hacer más cambios.

128. La delegación de China se manifestó, en principio, a favor de la propuesta de aclarar los criterios que deben cumplir los solicitantes para que se les pueda aplicar la reducción de tasas, pero solicitó disposiciones más específicas sobre el funcionamiento de las tasas especiales cuando se produce un cambio de la persona que constituye el solicitante en virtud de la Regla 92*bis* a otra que no satisface los requisitos para ello. Por ejemplo, se pueden redactar las Instrucciones Administrativas para tratar la manera en que se debe pedir la tasa especial, el plazo para abonarla y las consecuencias de no abonar la totalidad de la tasa dentro del plazo previsto.

129. La delegación de Dinamarca lamentó que determinados solicitantes pidan reducciones sustanciales de las tasas sin tener derecho a ese beneficio y desea tomar medidas para resolver este problema. A tal fin, la delegación expresó que está a favor de que se aclaren en la Tabla de tasas los criterios que debe cumplir un solicitante para beneficiarse de la reducción. Sin embargo, dado que la modificación de la Regla 92*bis* penalizaría a los inventores que llegan a un acuerdo de venta de derechos a una empresa que no ha participado en la elaboración o la presentación de la solicitud, la delegación considera que esta modificación no debe llevarse a cabo en esta etapa y, en cambio, propuso que, antes de hacerla, la Oficina Internacional estudie más a fondo la magnitud del problema.

130. La delegación de Grecia manifestó su inquietud en relación con la propuesta dado que, en determinados casos, puede ir en detrimento de la libertad de realizar transacciones de titularidad de las solicitudes internacionales de patentes. Señaló que solo ha tenido noticias de un Estado miembro en el que los solicitantes han pedido reducciones de las tasas sin tener derecho a ese beneficio. Por lo tanto, considera prematuro introducir las modificaciones propuestas de la Regla 92*bis* antes de examinar las prácticas de otros Estados en los que son aplicables las reducciones de las tasas para las personas jurídicas. Por el momento, considera que es mejor aclarar los criterios que deben cumplirse para tener derecho a la reducción de las tasas y ocuparse en el contexto de sus circunstancias de los casos en los que puedan pedirse injustificadamente. En Grecia, los investigadores universitarios con frecuencia presentan solicitudes de patente a título personal y luego transfieren la solicitud a la universidad cuando el proyecto de explotación de la invención tiene una financiación garantizada y la delegación no cree que se trate de un abuso del derecho a la reducción de las tasas. En consecuencia, propone que la Oficina Internacional siga de cerca la situación para determinar si hay que tomar nuevas medidas en el futuro.

131. La delegación de Australia señaló que no es inusual que los solicitantes se aprovechen de las reducciones de las tasas del sistema para obtener ventajas financieras y considera que muchas Oficinas tienen experiencia directa de irregularidades en la presentación de solicitudes por parte de usuarios particulares. No obstante, al subsanar las lagunas para evitar que los solicitantes pidan reducciones de las tasas sin tener derecho a este beneficio, es posible que también se impida a los usuarios legítimos beneficiarse de las reducciones. La delegación preguntó cuánto dinero se ha perdido por las reducciones de tasas pedidas por solicitantes que no tenían derecho a hacerlo y cuáles son los costos administrativos de recuperar este dinero al advertirse la irregularidad. Expresó su apoyo a la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de que, en el momento de presentarse una patente internacional, se verifique la ausencia de un titular beneficiario que no tiene derecho a la reducción de la tasa y planteó la posibilidad de que se añada información a estos efectos en la Guía del solicitante. Además, las modificaciones propuestas de la Tabla de tasas pueden ser útiles para que la Oficina receptora o la Oficina Internacional reclame el pago de tasas cuando está claro que un usuario en concreto ha hecho un uso abusivo del sistema. Sin embargo, la delegación no considera necesario modificar el Reglamento. Como se expone en el documento, en las situaciones en que, tras haber pedido una reducción de la tasa sin que el verdadero titular beneficiario tenga derecho a la misma, el solicitante ha abonado voluntariamente el importe que se le ha reclamado cuando la Oficina Internacional se ha puesto en contacto con él. Por consiguiente, no parece necesario tomar una medida para recuperar el importe, teniendo en

cuenta que también afectará a las situaciones en que el solicitante haya pedido legítimamente la reducción de la tasa.

132. La delegación del Brasil manifestó que comparte algunas de las preocupaciones expresadas por las Delegaciones de China, Grecia, los Estados Unidos de América, entre otras, y preguntó a la Oficina Internacional cuál era la cuantía de los ingresos obtenidos gracias a las medidas especiales destinadas a averiguar si las personas físicas fueron las legítimas beneficiarias del descuento de la tasa.

133. La delegación de Israel manifestó coincidir plenamente con lo expresado por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Australia y Dinamarca.

134. La delegación de España expresó su apoyo a la modificación propuesta de la Tabla de tarifas, pero añadió que no era oportuno modificar la Regla 92*bis* para reclamar el reembolso de una reducción de tasa pedida al transferir la titularidad a una entidad que no tiene derecho a ese beneficio. Reclamar el reembolso de la reducción supondría privar al solicitante de un beneficio pedido en virtud de la realidad económica de su país, mientras que el nuevo titular a quien se solicita que abone la tasa especial no necesariamente se ha beneficiado de una reducción de la tasa de presentación de solicitud.

135. La delegación del Japón señaló que si se decide modificar la Regla 92*bis*, será necesario aclarar qué medidas deben tomarse si el petitorio se presentó inicialmente ante la Oficina receptora y no ante la Oficina Internacional. Además, puede que haya que considerar otras tasas, como la tasa de tramitación.

136. La delegación de Sudáfrica coincidió en que es importante aclarar los requisitos que deben cumplir los solicitantes para tener derecho a pedir una reducción de la tasa de presentación de solicitudes internacionales a fin de garantizar que todas las partes comprendan claramente esta cuestión. Sin embargo, no debe imponerse una carga indebida a los usuarios legítimos. La delegación se manifestó a favor de que se aclaren los requisitos que deben cumplirse, pero observó que algunas delegaciones han manifestado su inquietud e instó al Grupo de Trabajo a reflexionar más detenidamente sobre la cuestión.

137. La Secretaría respondió a las intervenciones de las Delegaciones. En respuesta a la sugerencia de la delegación de la India, en el sentido de estudiar la posibilidad de conceder reducciones de tasas a las pequeñas y medianas empresas y de determinar lo que se entiende por pequeña y mediana empresa a los efectos de una reducción de las tasas del PCT, la Oficina Internacional señaló que el Grupo de Trabajo ya ha examinado la cuestión desde ese ángulo en el pasado sin obtener resultados. En respuesta al comentario de la delegación de Grecia, acerca de la cantidad de problemas que plantean la reducción de tasas que reclaman para sí unos solicitantes que no tendrían derecho, la Secretaría indicó que hay individuos, no de uno, sino de varios países, que han solicitado una reducción de las tasas sin reunir los requisitos para ello. En cuanto al número de solicitudes en juego, no se puede estar seguro del número exacto, pero la Oficina Internacional sabe que en 2014 hubo más de 1.000 solicitudes, lo que supone una pérdida de ingresos por tasas de más de 1 millón de francos suizos, y sabe también que se trata de una pauta que se ha acusado constantemente en los últimos años. Con respecto a la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de que se especifique en el párrafo 5 de la Tabla de tasas que en el momento de presentación de la solicitud se determinará si existen titulares beneficiarios y teniendo en cuenta que la intención no debe ser perjudicar a los solicitantes legítimos que tratan de beneficiarse de las reducciones de las tasas, la Secretaría convino en que en las modificaciones propuestas se puede aclarar que la fecha de presentación de la solicitud internacional es la fecha en la que cabe aplicar los criterios relativos al derecho a beneficiarse de la reducción y que no deben tenerse en cuenta los cambios de situación posteriores a esa fecha. También es necesario proporcionar una orientación clara a las Oficinas receptoras sobre los requisitos que debe cumplir un solicitante para beneficiarse de las reducciones de las tasas como persona física, pero no se espera que

la Oficina receptora lleve a cabo controles de manera habitual para verificar si los solicitantes que piden reducciones reúnen los requisitos para ello. Es más, la principal finalidad de la propuesta de modificación de la Tabla de tasas es aclarar la cuestión de las personas físicas de determinados países que piden reducciones de las tasas y también puede plantearse una mayor sensibilización en la Guía del solicitante PCT y el *PCT Newsletter*. Por otra parte, la Oficina Internacional continuará siguiendo de cerca las peticiones de reducción de las tasas realizadas por este grupo de solicitantes.

138. Tras debates informales, la delegación del Brasil solicitó a la Oficina Internacional que proporcione información adicional, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su próxima reunión, sobre la incidencia positiva que la eventual aprobación de la modificación que se propone introducir en la Regla 92*bis* puede tener en los ingresos en concepto de tasas del PCT, es decir, el nivel medio anual de pérdida de ingresos que podría evitarse.

139. A modo de resumen, la Presidencia señaló que todas las delegaciones que han hecho uso de la palabra han reconocido que es necesario aclarar los criterios que deben cumplir los solicitantes de determinados países para que se les pueda aplicar la reducción de tasas, y que, en general, se ha manifestado un amplio apoyo a la propuesta de modificar la Tabla de tasas y a que la Asamblea apruebe una pauta sobre la cuestión. Dichos criterios también deben recogerse y explicarse en la Guía del solicitante del PCT. En consecuencia, la Presidencia propone que la modificación de la Tabla de tasas se envíe a la Asamblea en 2016 y que el documento enviado a esta incluya información sobre las pérdidas de ingresos en que ha incurrido la Oficina Internacional debido a las peticiones de reducción de la tasa de presentación internacional realizadas por solicitantes que no tienen derecho este beneficio.

140. La delegación del Brasil expresó que es prematuro tomar una decisión sobre la propuesta durante la reunión, dado que queda clara la repercusión que tendrá en los solicitantes que creen cumplir las reglas para pedir reducciones de las tasas. Además, la delegación manifestó su deseo de contar con más información sobre el efecto de la modificación propuesta de la Regla 92*bis* sobre los ingresos del PCT para poder tomar una decisión bien fundamentada sobre la propuesta en una reunión posterior.

141. La Presidencia tomó nota de la solicitud formulada por la delegación del Brasil, pero destacó que, debido a las preocupaciones que suscita la propuesta de modificación de la Regla 92*bis* manifestadas por las delegaciones, en el sentido de que pueda limitar indebidamente el uso de las reducciones de las tasas por usuarios legítimos, toda propuesta a la Asamblea en 2016 se limitará a la modificación para aclarar la Tabla de tasas y, por lo tanto, excluirá los cambios de la Regla 92*bis*.

142. La delegación de Australia subrayó el acuerdo general de las delegaciones en torno a la modificación de la Tabla de tasas a fin de indicar que no se deben beneficiar de la reducción de la tasa los titulares de solicitudes internacionales que no satisfagan los criterios para este beneficio. Por su parte, también manifestó el apoyo a la modificación propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América. Explicó que está de acuerdo con esta modificación porque brindará a la Oficina receptora y la Oficina Internacional medidas prácticas adecuadas para detectar a quienes piden ilegítimamente reducciones de las tasas, a la vez que concede a estas cierto grado de discrecionalidad y libertad para no aplicarlas a quienes piden las reducciones de buena fe cuando presentan una solicitud, aunque luego cedan los derechos en una etapa posterior. La delegación admitió también que hay acuerdo general en que no se modifique la Regla 92*bis*. En cuanto al importe de los ingresos que pueden recuperarse de los solicitantes que piden reducciones de las tasas sin tener derecho a ellas, puntualizó que la Secretaría ha facilitado una estimación que tiene en cuenta los casos en que se ha podido detectar fácilmente un uso abusivo del sistema por presentar un solo solicitante 10 o más solicitudes en un solo año, pero no se ha llevado a cabo ningún estudio sobre el uso abusivo por parte de solicitantes que presentaron menos solicitudes. Por eso la delegación coincide en que es inoportuno proponer una modificación de la Regla 92*bis* en este momento, aunque no

excluye la posibilidad de que esta se trate en una etapa posterior. Sin embargo, el hecho de que no se proponga la modificación de la Regla 92*bis* no impide al Grupo de Trabajo enviar este año a la Asamblea las modificaciones de la Tabla de tasas, con las enmiendas propuestas por la delegación de los Estados Unidos de América. Por otra parte, como ha indicado la Secretaría, en la Guía del solicitante se pueden introducir las modificaciones necesarias para informar a los usuarios con intenciones de beneficiarse de las reducciones de las tasas que, para acogerse a estas reducciones, deben ser el titular beneficiario en la fecha de la presentación.

143. La Secretaría aclaró que, al quedar la Regla 92*bis* sin modificar, el principal objetivo de las modificaciones propuestas es sensibilizar acerca del hecho de que la reducción de las tasas para las personas físicas de determinados países solo se aplica cuando, en la fecha de presentación de la solicitud, ningún titular de la solicitud internacional se beneficie de la reducción de la tasa sin tener derecho a ese beneficio. Está claro que la opinión general es que así sea. Puntualizó que, sin embargo, las modificaciones propuestas no implicarán ningún cambio, desde el punto de vista jurídico, en la posibilidad de que la Oficina Internacional establezca contacto con los solicitantes que presumiblemente hayan pedido reducciones de las tasas sin tener derecho a ese beneficio. En el pasado, solo se ha tomado contacto con esos solicitantes cuando habían presentado muchas solicitudes internacionales; no ha habido intención de solicitar información a los solicitantes que hubieran pedido la reducción para pocas solicitudes. Además, la Oficina Internacional carece de fundamento jurídico para llevar a cabo averiguaciones sobre la veracidad de solicitudes concretas de reducción de las tasas, inspeccionando con esa finalidad los acuerdos contractuales que el solicitante pueda tener con una empresa u otra entidad jurídica. Sin embargo, en la propuesta que la Secretaría espera poder enviar a la Asamblea antes de que acabe el año, la Oficina Internacional puede facilitar información adicional sobre el número de solicitantes que presumiblemente han pedido una reducción de la tasa sin tener derecho a ese beneficio, junto con las estimaciones del dinero que se ha recuperado de quienes voluntariamente han abonado la diferencia entre ambas tasas en los últimos años. La Oficina Internacional solo ha establecido contacto con un reducido número de solicitantes que manifiestamente estaban haciendo un uso abusivo de la disposición al solicitar reducciones para 10 solicitudes como mínimo y, en algunos casos, más de 100 solicitudes. Sin embargo, no hay intención de ponerse en contacto con solicitantes individuales que solo hubieran presentado pocas solicitudes. Por el contrario, el principal objetivo debe ser sensibilizar en torno a que las personas físicas solo deben pedir la reducción de las tasas cuando, en la fecha de presentación de la solicitud, ningún titular de la solicitud internacional se beneficie de la reducción sin tener derecho a ese beneficio. Para terminar, la Secretaría expresó su deseo de que la Asamblea pueda examinar la propuesta de modificación de la Tabla de tasas este año. De esta manera, enviará un mensaje claro acerca de los requisitos que deben cumplir las personas físicas de ciertos países para pedir la reducción de la tasa de presentación solicitud y respaldará a las Oficinas receptoras para que se pongan en contacto con los solicitantes que presumiblemente no cumplan las reglas.

144. La delegación del Brasil agradeció a la delegación de Australia y la Secretaría la información facilitada. Ante la falta de fundamento jurídico para solicitar el pago del importe total de la tasa después de haberse pedido la reducción, la delegación del Brasil insta a la Oficina Internacional a proceder con precaución al respecto. En vista de la incertidumbre jurídica y la falta de mandato para que la Oficina Internacional solicite el pago que complete el importe íntegro de la tasa de presentación de solicitudes internacionales, la delegación solicita más información sobre la repercusión de las medidas en las finanzas de la OMPI.

145. Tras nuevas consultas informales, la delegación ha sostenido que los debates sobre las aclaraciones propuestas de la Tabla de tasas y las modificaciones de la Regla 92*bis* deben tener lugar simultáneamente. Habida cuenta de que el Grupo de Trabajo no ha podido alcanzar un acuerdo sobre la modificación de la Regla 92*bis*, el debate sobre las modificaciones de la Tabla de tasas también debe posponerse para permitir que la Secretaría reconsidere el documento a fin de tener en cuenta las medidas concretas que los Estados

miembros y la Oficina Internacional han tomado para atender a las cuestiones planteadas en el documento. La delegación reiteró su pedido para que la Secretaría proporcione información adicional, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su próxima reunión, sobre la incidencia positiva que la eventual adopción de la modificación que se propone introducir en la Regla 92*bis* podría tener en el ingreso por tasas del PCT, es decir, el nivel medio anual de pérdida de ingresos que podría evitarse.

146. El Grupo de Trabajo invitó a la Secretaría a proporcionar la información adicional indicada en el párrafo 138, más arriba, para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su próxima reunión.

## **COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PCT**

147. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/8.

148. La Secretaría recordó al Grupo de Trabajo que, en su quinta reunión, este convino en que los informes sobre la asistencia técnica pasen a ser un punto permanente del orden del día de sus futuras reuniones. Desde entonces, la Secretaría ha sometido al examen del Grupo de Trabajo los informes sobre esta cuestión, en los que se han contemplado tanto las actividades de asistencia técnica que tienen una incidencia directa en el uso que los países en desarrollo hacen del PCT como las actividades de asistencia técnica relacionadas con el PCT llevadas a cabo bajo la supervisión de otros órganos de la OMPI, las que de hecho tratan otras partes de la Secretaría de la OMPI. Se ha mantenido la presentación del informe de años anteriores, que ha tenido una buena acogida. En el Anexo I figuran los antecedentes de los tipos de asistencia que la Oficina Internacional ha prestado a los países en desarrollo para emplear el Sistema del PCT y luego se enumeran todas las actividades de asistencia técnica efectuadas en 2015; en el Anexo II se enumeran esas actividades que ya se han efectuado en 2016 y también las que se prevé efectuar durante el resto del año. En cuanto a las actividades relativas al desarrollo de sistemas de patente de los países en desarrollo que no se ha limitado al uso del PCT en esos países y que, por lo tanto, se han llevado a cabo fuera del sector del PCT y han estado sujetas a la supervisión de otros órganos de la OMPI, se exponen algunos ejemplos en los párrafos 5 a 7 del documento. En esta parte del documento también se describe una base de datos de la OMPI con información más exhaustiva sobre la asistencia técnica en materia de propiedad intelectual (IP-TAD) y se incluye un enlace al sitio web de dicha base de datos creada hace pocos años en virtud de una recomendación de la Agenda para el Desarrollo.

149. A continuación la Secretaría se refirió a la información actualizada que figura en el documento acerca de los debates que se están llevando a cabo en relación con el examen independiente de la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo (documento CDIP/8/INF/1; el “examen independiente”) y los documentos conexos del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). La Secretaría recordó que, el Grupo de Trabajo tiene pendiente la cuestión, en virtud de las recomendaciones de la hoja de ruta del PCT, de examinar el funcionamiento del PCT en lo referente a la organización de actividades de asistencia técnica a los países en desarrollo. En su quinta reunión, el Grupo de Trabajo decidió esperar el resultado de los debates acerca del examen independiente y los documentos conexos del CDIP antes de deliberar sobre la forma de proceder en lo que respecta a las partes de la asistencia técnica que comportan las recomendaciones de la hoja de ruta del PCT. Con ese fin, en el párrafo 9 del documento se facilitó información actualizada de los debates mantenidos en torno a esta cuestión en la decimosexta sesión del CDIP celebrada en noviembre de 2015. En cuanto a los debates acerca del examen independiente y documentos conexos mantenidos en la decimoséptima sesión del CDIP, la Secretaría mencionó el resumen de la Presidencia de esa sesión al informar al Grupo de Trabajo que todas las delegaciones estuvieron de acuerdo con la propuesta de España, revisada, que consta en el Apéndice I del Resumen, en la que figuran seis medidas que debe tomar la Secretaría de la OMPI en relación con su asistencia técnica a los países en desarrollo y los

países menos adelantados. El CDIP también decidió continuar las deliberaciones acerca del examen independiente y documentos conexos en una futura sesión. Por lo tanto, dado que en el CDIP aún continuaban las deliberaciones como parte de la cuestión de la asistencia técnica de la OMPI, la Secretaría recomendó que el Grupo de Trabajo siguiera esperando los resultados de estas deliberaciones antes de retomar las cuestiones en el contexto del Grupo de Trabajo del PCT.

150. La delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo que aprecia el informe sobre asistencia técnica que se ha presentado y los talleres y seminarios organizados en varios países africanos, a saber, Angola, Malawi, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe. El Grupo Africano reiteró que considera que la asistencia relativa del PCT forma parte integrante de la asistencia técnica de la OMPI en general e insta a la Oficina Internacional a seguir explorando medios para que la asistencia técnica relativa al PCT vaya en beneficio del fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo, y a contribuir a los debates en curso sobre la pertinencia y la incidencia de la P.I. en el desarrollo. A ese respecto, el desarrollo de la P.I. en un país no puede dissociarse de los objetivos de desarrollo más generales y el suministro de asistencia técnica debe estar en consonancia con una evaluación de las necesidades del país.

151. La delegación de Sudáfrica, haciendo uso de la palabra en nombre propio, expresó reconocimiento a la Oficina Internacional por la organización en su país en 2015, de seminarios sobre los servicios ePCT de las Oficinas y sobre la presentación electrónica de solicitudes PCT (ePCT) y en 2016, de un seminario de formación. La delegación dio las gracias también a las Delegaciones del Brasil y el Japón por los seminarios de formación organizados en sus respectivas Oficinas nacionales para coordinar la formación en el examen de solicitudes de patente.

152. La delegación de China dijo que agradece la labor que realiza la Oficina Internacional para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su uso del Sistema del PCT. Desde su adhesión al Tratado, su país ha adquirido mucha experiencia en el procedimiento de búsqueda en el marco del PCT y en el uso del Sistema del PCT en general y está dispuesto a participar en actividades de asistencia técnica que estén al alcance de sus capacidades.

153. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/8.

## **FORMACIÓN DE EXAMINADORES**

154. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/18.

155. La Secretaría presentó el documento, en el que se evalúan los resultados de un cuestionario relativo a la formación de examinadores. Este cuestionario se ha dirigido a las Oficinas que han impartido esa formación a otras Oficinas (Oficinas donantes) y a las Oficinas que han recibido formación de otras organizaciones (Oficinas beneficiarias). Hasta la fecha, la Oficina Internacional ha recibido 47 respuestas y a las Oficinas que aún no han respondido se las ha instado a hacerlo. Aproximadamente la mitad de las Oficinas que han respondido en calidad de beneficiarias también han sido donantes. En cuanto a la importancia de la formación externa de examinadores para las Oficinas beneficiarias de los países en desarrollo, las Oficinas más pequeñas han destacado la importancia del apoyo externo, un aspecto que también ha sido importante para las Oficinas de los Estados miembros más pequeños del Convenio sobre la Patente Europea. Las Oficinas que cuentan con una vasta experiencia en el examen sustantivo de patentes han organizado en su propio seno la mayor parte de la formación de los examinadores noveles de patentes e intercambiado examinadores con otras Oficinas a fin de difundir las mejores prácticas y entender mejor las prácticas de examen de otras Oficinas. También las Oficinas se han manifestado a favor de que la OMPI desempeñe un papel más activo en la coordinación de la formación de los examinadores de patentes para asegurar un uso eficiente de los recursos y evitar la duplicación, en la organización de la

financiación y en la difusión de las mejores prácticas. En el documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por las Oficinas en relación con cuatro tipos de formación de examinadores, en concreto: programas de formación exhaustiva de medio a largo plazo, formación práctica, actividades de formación en el aula y actividades de formación a distancia. En especial, se puso de manifiesto que no parecen estar plenamente explotadas las posibilidades que ofrece la formación a distancia, a pesar de ser una manera eficaz de transmitir conocimientos entre las diferentes Oficinas. Por último, en el documento sobre los resultados del cuestionario se informa sobre la gestión de la formación de examinadores. En cuanto a las recomendaciones, en el documento se aconseja que la Oficina Internacional elabore una lista de las actividades de formación llevadas a cabo por las Oficinas cada año a fin de mejorar la transparencia, invite a las Oficinas a llevar a cabo más actividades de formación práctica y de formación en el aula, invite a los Estados miembros a suscribir nuevos acuerdos de financiación a fin de asegurar medios para formar a los examinadores de los países en desarrollo y elabore una lista de material y cursos disponibles para el aprendizaje autodidacta de los examinadores encargados del examen sustantivo. Además, para gestionar mejor la formación de los examinadores, se recomendó que la Oficina Internacional recopile los modelos de competencias elaborados por las Oficinas que imparten formación a los examinadores encargados del examen sustantivo y explore la posibilidad de elaborar un sistema de gestión de la enseñanza para la décima reunión del Grupo de Trabajo.

156. La delegación de la República de Corea expresó su respaldo a la idea de aumentar las oportunidades de formación de los examinadores de patente y manifestó que comparte la opinión de que la Oficina Internacional debe adquirir mayor protagonismo como coordinadora de la formación de los examinadores de patentes y promotora de la cooperación entre las Oficinas. La KIPO también se manifestó dispuesta a facilitar información sobre sus actividades de formación, material de cursos y sistemas de gestión de la formación. Si bien la República de Corea ya ha financiado la formación de examinadores de otras Oficinas por medio de los fondos fiduciarios, la delegación insta a proceder con precaución al ampliar los fondos fiduciarios existentes o al crear otros nuevos hasta que se haya desarrollado y analizado el concepto de mejora de la coordinación de las actividades de formación de examinadores y se haya llegado a un acuerdo general sobre esta coordinación.

157. La delegación de Kenya acogió favorablemente las actividades propuestas y expresó su agradecimiento a la OMPI por contribuir a facilitar y coordinar la formación externa de examinadores de patentes de los países en desarrollo por medio de los fondos fiduciarios. Apuntó que el apoyo externo a la formación ha sido esencial para que los examinadores de patentes conozcan las nuevas herramientas. Los examinadores del Instituto de la Propiedad Industrial de Kenya han participado en el programa regional para la formación de los examinadores de patentes organizado por IP Australia, que ha ayudado con la formación práctica en Kenya y a acelerar la tramitación de las solicitudes de patentes. El Instituto de la Propiedad Industrial de Kenya también ha recibido formación de la OEP y las Oficinas de patentes de Noruega, Israel, los Estados Unidos de América y la República de Corea. Sin embargo, precisó, en su país es difícil retener a los examinadores que efectúan el examen sustantivo de patentes, ya que algunos de ellos deben participar en actividades externas como las tareas de promoción de la P.I., las actividades de divulgación o en los servicios de asesoramiento.

158. La delegación de los Estados Unidos de América informó que la USPTO ha impartido diversos programas de formación para examinadores de patentes de otras Oficinas con el transcurso de los años, tanto en su propia Oficina como en las Oficinas de los beneficiarios. Entre estas últimas se encuentran la Oficina de Patentes de la India y el INAPI de Chile cuando iniciaron su labor como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. La demanda de programas de formación es cada vez mayor y la delegación ha seguido respaldando la asistencia técnica a las Oficinas de los países en desarrollo y menos adelantados en aras de mejorar la calidad de los resultados de la tramitación en el marco del PCT. Por lo tanto, la delegación convino en que será beneficioso

mejorar la coordinación y la planificación, así como el contenido sustantivo de los programas de formación, a fin de hacerlos tan eficientes y eficaces como sea posible. Con respecto a las conclusiones que figuran en los párrafos 43 a 65 del documento, la delegación manifestó su conformidad con las propuestas encaminadas a mejorar la transparencia, la oferta y la demanda y la coordinación de la formación que se exponen en los párrafos 46, 47 y 50. A ese respecto, la Oficina Internacional se encuentra en una posición ideal para recopilar solicitudes de formación, encontrar donantes que se correspondan con receptores de posibles actividades de formación y hacer un seguimiento de las actividades de formación que se han llevado a cabo. Con respecto al material para el aprendizaje autodidacta, la USPTO ha elaborado diversos recursos de formación y módulos de formación a distancia que se encuentran disponibles en su sitio web. Su deseo es compartir este material con la Oficina Internacional y en el pasado puso a disposición material para que se publicara en el apartado de herramientas de sensibilización sobre la propiedad intelectual del sitio web de la OMPI. Sin embargo, la delegación expresó su inquietud en relación con el debate acerca de la gestión de la formación de examinadores reseñada en los párrafos 53 a 65. En su opinión, es responsabilidad de cada Oficina hacer un seguimiento y coordinar la formación de los diferentes examinadores; esta responsabilidad no incumbe a la Oficina Internacional. Además, los recursos de la Oficina Internacional no se deben emplear para desarrollar modelos de competencia o sistemas de gestión de la enseñanza para determinados países. Por último, con respecto al debate reseñado en el párrafo 57 del documento referido a las Oficinas con un pequeño número de examinadores que no pueden efectuar por su cuenta el examen o las búsquedas del estado de la técnica en todos los campos de la tecnología, la delegación señaló que este es uno de los motivos por el que se han desarrollado sistemas de reutilización de los resultados de las búsquedas, tales como el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente y el proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen, para que todas las Oficinas se puedan beneficiar de los conocimientos, la experiencia práctica y la información de las otras.

159. La delegación de Filipinas señaló que la Oficina de Propiedad Intelectual de su país ha sido receptora de varios programas de formación de examinadores de otras Oficinas, entre ellas la OEP, la USPTO, la JPO y la KIPO, y que sus examinadores también están participando en el programa regional para la formación de examinadores de patentes, organizado por IP Australia. Como consecuencia de estas actividades, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas ha podido desarrollar un programa interno de formación para examinadores nóveles, que se inicia con actividades de formación en el aula. Los participantes que superan el programa, luego pasan a diferentes divisiones de examen sustantivo para recibir formación práctica y orientación. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere a formación de examinadores y el sistema propuesto de gestión de la enseñanza puede desempeñar un papel importante.

160. La delegación del Brasil reconoció las ventajas de la cooperación internacional para la formación de examinadores y añadió que es fundamental contar con examinadores muy preparados para corregir la aplicación del sistema de patentes a fin de garantizar que solo se concedan patentes a las solicitudes que cumplen con los requisitos legales. En el pasado, el Brasil se ha beneficiado de la formación impartida por muchos países, lo que le ha permitido alcanzar un mayor nivel en el examen de patentes. En la actualidad, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del Brasil también actúa como Oficina proveedora de formación de examinadores de otros países en desarrollo. En 2015, se impartieron dos cursos regionales en Río de Janeiro, en los que participaron 15 países de América Latina. La financiación de estas actividades ha dado la oportunidad de participar a países que no podrían haber asistido debido a sus limitaciones presupuestarias y los fondos fiduciarios del Brasil administrados por la OMPI se están empleando para respaldar estos ejemplos de cooperación Sur-Sur. Teniendo en cuenta los beneficios derivados de los fondos fiduciarios existentes, la delegación respalda la propuesta, mencionada en el párrafo 48 del documento, de que la Oficina Internacional invite a los Estados miembros a considerar la suscripción de nuevos acuerdos en materia de fondos fiduciarios con la finalidad de que se disponga de más fondos para la formación de examinadores de los países en desarrollo. La cooperación de la OMPI para la formación de

examinadores es una actividad relevante para la Organización, que puede complementar iniciativas de formación bilaterales y regionales. Sin embargo, es importante mantener la flexibilidad para que las Oficinas nacionales puedan organizar actividades de formación según la disponibilidad de recursos. Teniendo en cuenta las numerosas definiciones jurídicas del examen sustantivo de patentes, la formación de la OMPI debe centrarse principalmente en las cuestiones directamente relacionadas con el PCT; las otras cuestiones se deben abordar en función de las solicitudes de la Oficina que recibe asistencia. Con respecto a la duplicación de esfuerzos, se debe actuar con la debida precaución ya que la audiencia a la que está dirigida la formación puede variar con el tiempo aun cuando su contenido sea el mismo. También es de agradecer una mayor transparencia, para que quede clara la formación que se recibe y facilita. Para concluir, la delegación destacó que valora los esfuerzos de la OMPI en relación con la formación de examinadores y manifiesta su disposición a recibir o facilitar esa asistencia.

161. La delegación de China señaló que el documento ofrece muchas propuestas útiles, por ejemplo, aumentar la transparencia en lo que respecta a la oferta y la demanda, intercambiar material de estudio y cursos y explorar la posibilidad de elaborar sistemas de gestión de la enseñanza. En su opinión se trata de propuestas prácticas que pueden abordarse de manera gradual y evaluarse con periodicidad y convino en que la Oficina Internacional puede desempeñar un papel de coordinación más positivo en el proceso. La SIPO cuenta con siete centros de cooperación en materia de patentes y más de 10.000 examinadores encargados del examen sustantivo de patentes. Por medio de la formación de estos examinadores en la propia Oficina, la SIPO ha adquirido mucha experiencia valiosa en la formación de examinadores y cuenta con un amplio programa, un plan de evaluación y sistemas de formación. En los últimos años, la SIPO ha proporcionado formación a algunos países en desarrollo por acuerdos de cooperación bilateral y como Oficina beneficiaria ha recibido formación impartida por otras Oficinas. Esas actividades de formación han aumentado la competencia para el examen de patentes de países en desarrollo y proporcionado oportunidades para que las oficinas difundan e intercambien destrezas, prácticas e impresiones acerca de sus experiencias. La SIPO espera que haya más oportunidades de comunicarse con otras Oficinas para difundir prácticas e impresiones acerca de sus experiencias en materia de formación de examinadores y desea impartir formación a examinadores de países en desarrollo siempre que se lo permitan sus capacidades y sus recursos. En cuanto a las propuestas expuestas en el documento, la delegación ha manifestado que necesita más tiempo para realizar consultas internas, pero desea compartir con la Oficina Internacional más información sobre sus experiencias nacionales.

162. La delegación del Japón acogió con satisfacción el documento y espera que como consecuencia del debate se sigan fortaleciendo las capacidades de los examinadores de patentes en los Estados miembros. La Oficina Japonesa de Patentes ha estado llevando a cabo actividades de asistencia técnica, entre ellas formación para examinadores de patentes en el marco de la interacción bilateral con otros Gobiernos, principalmente por acuerdos en materia de fondos fiduciarios del Gobierno del Japón con otras Oficinas de Propiedad Intelectual. La JPO se ha comprometido a mejorar esas actividades haciendo un uso más eficaz de los fondos. Aunque la delegación aprecia los esfuerzos de la Oficina Internacional para recopilar información sobre las actividades de formación, propone que se otorgue prioridad a obtener información de los Estados miembros que todavía no han enviado sus respuestas, tal como se aconseja en el párrafo 43 del documento. Con más información, la formación de los examinadores podrá debatirse detenidamente, teniendo en cuenta las prioridades nacionales de cada país y las circunstancias específicas de cada Oficina donante y las limitaciones de recursos.

163. La delegación de España puso de relieve su compromiso con la promoción del desarrollo estratégico de los derechos de propiedad intelectual por medio de actividades de asistencia técnica que sin duda han tenido repercusión en el PCT. Su objetivo ha sido cooperar con las propias Oficinas beneficiarias, en especial con las de América Latina, a las que la delegación se considera asociada por motivos estratégicos. La delegación también manifestó su interés

en los programas nacionales de asistencia técnica organizados por la OMPI y la Unión Europea. En cuanto a las actividades de formación, la delegación destacó un programa de formación a distancia con la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico en América Latina y los acuerdos del Gobierno de España con la OMPI en materia de fondos fiduciarios, en los que se ha firmado un memorando de entendimiento con la OMPI para formar examinadores. La delegación manifestó su apoyo a las iniciativas propuestas en el documento, como el informe anual de actividades mencionado en el párrafo 45 del documento, que mejorará la sensibilización en torno a las otras actividades de formación que lleva a cabo la OMPI, entre ellas las realizadas en virtud de los fondos fiduciarios.

164. La delegación de la OEP expresó su apoyo a las actividades de formación de examinadores. Debido a la reducida cantidad de recursos y a fin de evitar la duplicación de esfuerzos, la delegación se manifestó a favor de que la Oficina Internacional tenga un papel más protagónico en el aumento de la transparencia relativa a la oferta y la demanda de formación de examinadores de patentes. Este aumento de la transparencia se puede lograr difundiendo información sobre las actividades de formación llevadas a cabo o previstas en un período determinado. Una mayor transparencia contribuirá a que todas las Oficinas de patentes dispongan de más información a la hora de planificar sus actividades de formación. Mientras tanto, cabe destacar que las Oficinas pueden tener prioridades internas específicas y distintos recursos, lo que se debe tener en cuenta al planificar las actividades de formación. Por ejemplo, con respecto al párrafo 50, no es conveniente añadir una etapa general adicional en el proceso de planificación de la formación para examinadores de patentes en otras Oficinas, ya que puede reducir la flexibilidad de las Oficinas para tomar decisiones relativas a la formación. Con respecto al párrafo 45, la OEP considera que la comunicación a la OMPI no debe abarcar todas las actividades de formación sino limitarse a las que realmente se ofrecen a otras Oficinas. Por último, con respecto al párrafo 60, el programa y los modelos de competencia desarrollados para la formación de examinadores en la OEP son información confidencial que, como tal, no se puede difundir, pero en cualquier caso supera la mera coordinación de las actividades de formación de examinadores por parte de la Oficina Internacional.

165. La delegación de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) señaló que la ARIPO se ha beneficiado mucho de la formación que le ofrece IP Australia en el marco del programa regional para la formación de los examinadores de patentes. Dos examinadores de la ARIPO han concluido satisfactoriamente la formación y otros dos todavía participan en el programa, que es uno de más amplios en materia formación de examinadores de patentes ofrecidos en la actualidad. La delegación expresó su agradecimiento a la JPO y a la KIPO por la formación que han impartido no solo a los examinadores de la ARIPO sino también a los examinadores de sus Estados miembros, como por ejemplo Kenya. Para concluir, la delegación expresó su apoyo a los esfuerzos que realiza la OMPI para coordinar la formación de los examinadores de patentes.

166. La delegación de Israel, expresó que la Oficina de Patentes de Israel, en el desempeño de sus funciones nacionales e internacionales, ha facilitado asistencia técnica en especial a los países en desarrollo y menos adelantados. En cooperación con la Academia de la OMPI, la Oficina de Patentes de Israel impartió un curso anual de formación sobre la búsqueda y el examen de solicitudes de patentes, centrándose especialmente en los productos farmacéuticos, con la finalidad de ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus capacidades en el examen de patentes. El papel de la OMPI como coordinadora de la formación de examinadores encargados del examen sustantivo de patentes debe ser establecer una plataforma en Internet para obtener y difundir datos sobre formación, como por ejemplo las herramientas y el material didácticos, las mejores prácticas y también la experiencia adquirida y las observaciones de las Oficinas y de los examinadores que reciben la formación. La Oficina Internacional también puede ayudar a llevar un registro de las propuestas y necesidades relativas a la formación de examinadores. Para concluir, señaló que, en su opinión, el

desarrollo y la administración de un sistema de coordinación y gestión de la formación por parte de la Oficina Internacional contribuirá a seguir mejorando el examen de las patentes y el Sistema del PCT.

167. La delegación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) manifestó que aprecia las ideas recogidas en el documento acerca de la formación de examinadores y destacó que se ha beneficiado del apoyo de otras Oficinas en la formación de examinadores, en especial de la OEP y que la mayoría de los examinadores de la OAPI han asistido a clases de formación en el *Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI). Los examinadores también se han beneficiado de una actualización adicional que han facilitado la OEP y la SIPO, la KIPO y otros socios. La delegación expresó su agradecimiento a las organizaciones que han proporcionado formación y respaldó las iniciativas propuestas en el documento para mejorar la coordinación de la formación, lo que intensificará y hará más eficaz la formación de los examinadores de patentes, en especial en los países en desarrollo.

168. La Secretaría agradeció el apoyo de las delegaciones a las recomendaciones que figuran en los párrafos 45, 47, 50 y 52 del documento. Aun cuando algunas delegaciones han planteado inquietud en torno a las recomendaciones expuestas en los párrafos 60 y 65 referidas a la gestión de la formación de examinadores mediante la elaboración de modelos de competencias y la exploración de la posibilidad de desarrollar sistemas de gestión de la enseñanza, dichas recomendaciones están en una etapa de exploración. Para gestionar la formación de los examinadores, la Oficina Internacional invitará a las Oficinas a difundir la información sobre las actividades disponibles. Esta información se empleará para elaborar una recopilación de modelos de competencia a fin desarrollar un inventario de las distintas competencias que pueden ser necesarias para los examinadores encargados del examen sustantivo de patentes. Para los sistemas de gestión de la enseñanza, se elaborará un proyecto conceptual con la intención de debatirlo en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Teniendo en cuenta las inquietudes manifestadas por algunas delegaciones sobre estas dos recomendaciones, la Secretaría propone seguir elaborándolas y presentar al Grupo de Trabajo en su próxima reunión propuestas más detalladas basadas en las observaciones adicionales que las Oficinas hagan sobre cada una de las recomendaciones.

169. El Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional debería dar paso a las propuestas que se enuncian en los párrafos 45, 47, 48, 50, 52, 60 y 65 del documento PCT/WG/9/18, teniendo en cuenta las observaciones que constan más arriba.

## **PRÓRROGA DE LA DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL**

170. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/14.

171. La Secretaría presentó el documento recordando al Grupo de Trabajo que los periodos de designación de las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional expirarán el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, la Asamblea deberá tomar una decisión acerca de la prórroga de cada designación en su sesión de septiembre/octubre de 2017, tras haber pedido asesoramiento al Comité de Cooperación Técnica. Los requisitos mínimos que una Administración internacional debe satisfacer antes de poder ser designada y que debe seguir satisfaciendo durante el tiempo que permanece designada están fijados en las Reglas 36 y 63 del PCT. La Autoridad también debe suscribir un convenio con la Oficina Internacional, que ha de ser aprobado por la Asamblea, explicando detalladamente su funcionamiento en su calidad de Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacional. Además, la Asamblea, en su sesión de septiembre de 2014, aprobó unas Pautas respecto a los procedimientos para la designación de las Administraciones internacionales, que se reproduce en el Anexo del documento. A pesar de que, en rigor, las Pautas se aplican únicamente a la designación de nuevas Administraciones internacionales y no a los procedimientos de prórroga de las designaciones en vigor, la Oficina Internacional

propuso que también se aplique el "espíritu" de dichas Pautas a la prórroga de las designaciones. En particular, ello debería abarcar los plazos previstos, incluida la reunión del Comité de Cooperación Técnica en su calidad de auténtico órgano experto, con una antelación suficiente con respecto a la fecha de la Asamblea, así como la presentación de la documentación requerida por parte de la Administración que solicita una prórroga de su designación. Teniendo en cuenta el tenor de las Pautas, el documento propone unos plazos para el procedimiento de prórroga de las designaciones actuales. Ello comenzaría con una circular que publicará la Oficina Internacional invitando a las Administraciones a formular comentarios sobre un proyecto de acuerdo tipo y a tratar cualquier cuestión específica relacionada con el funcionamiento de las Administraciones. Posteriormente, a principios de 2017, la Reunión de las Administraciones Internacionales examinará el proyecto de acuerdo tipo. Se solicitará a cada Administración que presente la documentación al director general para pedir una prórroga de su designación dos meses antes de la fecha de la trigésima reunión del Comité de Cooperación Técnica, que se celebrará al mismo tiempo que la décima sesión del Grupo de Trabajo en mayo/junio de 2017 para asesorar a la Asamblea. Los nuevos acuerdos entre la Oficina Internacional y cada Administración entrarán en vigor el 1 de enero de 2018. Al igual que en prórrogas anteriores, el periodo de designación será de 10 años y, por lo tanto, expirará el 31 de diciembre de 2027. Además, en el párrafo 11 del documento se propone que el Grupo de Trabajo deberá aprobar el procedimiento de prórroga de las designaciones actuales propuesto en el documento sin que sea necesaria una decisión oficial de la Asamblea al respecto. Ello permitirá que el procedimiento se inicie con la publicación de una circular por parte de la Oficina Internacional a finales de junio de 2016. Por último, el documento resume los debates celebrados en la Reunión de las Administraciones Internacionales en los párrafos 12 y 13.

172. La delegación de los Estados Unidos de América respaldó el proceso y los plazos propuestos en el párrafo 8, así como las propuestas de los párrafos 9 al 11 del documento. No obstante, la delegación manifestó su preocupación respecto a la sugerencia formulada durante los debates de la Reunión de las Administraciones Internacionales de que se realice un proceso de revisión por homólogos junto con otras Administraciones, lo que, a juicio de la delegación, resultaría pesado y poco práctico debido al gran número de Administraciones, además de no aportar beneficios sustanciales al procedimiento. Asimismo, la delegación no considera que se debería aplicar a la prórroga de las designaciones el párrafo (a) de las Pautas, en el que se exhorta a pedir la asistencia de otras Administraciones durante el proceso.

173. La delegación del Reino Unido convino es que el proceso de renovación debería seguir los mismos principios que el proceso de designación de nuevas Administraciones internacionales, incluido el examen de las solicitudes por el Comité de Cooperación Técnica en calidad de auténtico órgano experto. En aras de fomentar y mantener la confianza en la calidad de los resultados de la tramitación a nivel internacional, de modo que las oficinas puedan basarse en dichos resultados de manera fiable, es fundamental que el proceso de renovación sea tan minucioso como transparente. Teniendo esto presente, es importante que las solicitudes de prórroga de la designación incluyan detalles suficientes sobre el grado en que cada Administración sigue satisfaciendo los criterios de designación. Para garantizar que la información pertinente se pone a disposición del Comité de Cooperación Técnica, la delegación se mostró a favor de que se elabore un formulario de solicitud estándar según se ha debatido en el Subgrupo de Calidad de la Reunión de las Administraciones Internacionales, que se utilizará tanto para las prórrogas como para nuevas designaciones. Por último, a la luz del aumento de solicitudes de Administraciones internacionales y de solicitudes similares de oficinas que desean ser Administraciones internacionales en el futuro, la delegación señaló que estaría a favor de cualquier mecanismo que facilite el proceso de verificar que las oficinas cumplen los debidos requisitos y que agilice el proceso para las oficinas solicitantes.

174. La delegación de la OEP respaldó la propuesta, que, a su juicio, es equilibrada y está suficientemente pormenorizada para que las Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional puedan solicitar la prórroga de sus designaciones. La

delegación se sumó asimismo a los comentarios formulados por la delegación de los Estados Unidos de América acerca del proceso de revisión por homólogos y los comentarios de la delegación del Reino Unido respecto al uso de un formulario normalizado para las solicitudes de designación y de prórroga de designación en calidad de Administraciones internacionales.

175. La delegación del Brasil expresó su interés por prorrogar la designación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI) en calidad de Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacional. Cuando el INPI inició su andadura en 2009 fue elegido en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional para 66 solicitudes internacionales. En 2015, dicha cifra alcanzó las 446 solicitudes internacionales, provenientes de Brasil y de otros 13 Estados Contratantes del PCT. La delegación sostiene que el proceso de designación garantizará que las Administraciones internacionales cumplan los requisitos mínimos y que se ofrezcan unos servicios de calidad a los usuarios. Por ello, la delegación se manifestó a favor de los plazos establecidos en el párrafo 8 del documento y afirmó que desea evitar un aumento innecesario de la carga de trabajo de las Administraciones actuales. En cuanto a un eventual proceso de revisión por homólogos, la delegación se sumó a las observaciones realizadas por la delegación de los Estados Unidos de América. Si bien la delegación se ha comprometido a garantizar que las Administraciones realicen un trabajo de calidad, no considera útil que se instaure tal proceso, teniendo en cuenta los demás esfuerzos emprendidos por las Administraciones en materia de calidad.

176. La delegación de Israel se mostró de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en los párrafos 8 al 10 del documento, sin que resulte necesaria una decisión oficial de la Asamblea, cuya labor principal debería ser aprobar las recomendaciones del Comité de Cooperación Técnica.

177. La delegación de China se manifestó a favor del proceso y los plazos para la prórroga de las designaciones de las Administraciones internacionales que figuran en los párrafos 8 al 11.

178. La delegación de la República de Corea se mostró confiada en que se prorrogue en 2017 la designación de la KIPO en calidad de Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacional. Si bien las Reglas 36.1 y 63.1 deberían aplicarse a las prórrogas de designación, los procedimientos no deberían incrementar de manera excesiva las labores de las Administraciones internacionales y la Oficina Internacional. En concreto, según se establece en el párrafo 10 del documento, todas las Administraciones actuales presentan regularmente informes sobre los sistemas de control de calidad que utilizan de conformidad con el Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Por ello, la delegación estimaba que debería ser suficiente que las Administraciones hagan referencia a su informe más reciente sobre su sistema de control de calidad y que incluyan otra documentación para describir el número de examinadores de patentes y su acceso a la documentación mínima del PCT.

179. La Secretaría respondió a las intervenciones aclarando dos puntos. Primero, respecto a la sugerencia de establecer un proceso de revisión por homólogos formulada por una Administración durante los debates de la Reunión de las Administraciones Internacionales, dicha sugerencia no ha recabado un apoyo explícito de otras Administraciones y, por ello, no se ha incluido en el procedimiento propuesto para la prórroga de las designaciones en 2017. Segundo, en relación con el formulario de solicitud normalizado para la designación inicial de Administraciones internacionales y para las prórrogas de designaciones, la Secretaría indicó que en la Reunión de las Administraciones Internacionales se está examinando actualmente el posible contenido de dicho formulario y que, por ese motivo, no podrán facilitarse ni utilizarse en el contexto del actual proceso de renovación de designaciones. No obstante, la Oficina Internacional recomendará que se introduzca dicho formulario en el futuro.

180. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/14. Se manifestó de acuerdo con los procedimientos y plazos propuestos establecidos en los párrafos 8 a 10 del documento PCT/WG/9/14, que deberían regir el proceso de prórroga de las actuales designaciones sin que sea necesario que la Asamblea del PCT tome una decisión formal a tal efecto.

## **COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN – TERCER PROYECTO PILOTO**

181. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/20.

182. La delegación de la OEP informó al Grupo de Trabajo acerca del tercer proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen. Tras los dos proyectos piloto anteriores entre la OEP, la USPTO y la KIPO, que se realizaron en 2010 y 2012, las Oficinas de la Cooperación Pentalateral consideran que, antes de proponer un producto en el PCT, es necesario que las cinco oficinas realicen una evaluación pormenorizada de este concepto. En particular, los objetivos de este tercer proyecto piloto consistirán en verificar el grado de aceptación e interés que tiene para los usuarios el producto de colaboración en la búsqueda y el examen, acordar una serie de normas de calidad que se apliquen en el proyecto de colaboración en la búsqueda y el examen y evaluar el valor económico del servicio adicional proporcionado por la opinión escrita de la colaboración en la búsqueda y el examen de la Administración encargada de la búsqueda internacional. El tercer proyecto piloto estará impulsado por los solicitantes, brindándoles la oportunidad de decidir qué solicitudes desean que se tramiten en el proyecto piloto, y se ha previsto que se tramiten al menos 100 solicitudes de cada Oficina participante. La fase operativa del proyecto piloto durará como mínimo tres años a fin de poder supervisar las solicitudes antes de que entren en la fase nacional. Se adoptará una decisión sobre el proyecto piloto en la reunión de los Jefes de las Oficinas de Cooperación Pentalateral del 2 de junio de 2016, tras lo cual se espera poder lanzar el proyecto piloto en el plazo de un año. Las Oficinas de la Cooperación Pentalateral se reunirán después en grupo para determinar los aspectos operativos antes del lanzamiento. Asimismo, la OEP seguirá informando con regularidad, tanto a la Reunión de las Administraciones Internacionales como al Grupo de Trabajo, sobre los progresos que se realicen durante el programa piloto.

183. La delegación del Japón señaló que el programa de colaboración en la búsqueda y el examen permitirá que los solicitantes obtengan resultados de examen de alta calidad y fiables a nivel mundial. Por dicho motivo, la JPO desea promover el proyecto piloto basado en una alianza entre las Oficinas de la Cooperación Pentalateral.

184. La delegación de China señaló que el proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen tendrá un efecto positivo en la calidad de los informes de búsqueda internacional. Los usuarios de distintos países, incluidos los chinos, también han mostrado interés por el proyecto piloto. Por ello, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China tiene pensado participar en el tercer proyecto piloto y alienta a todas las Administraciones internacionales y otros Estados miembros a que sigan el progreso del proyecto piloto y que contribuyan al mismo con recomendaciones prácticas que puedan ayudar al sistema PCT a proporcionar mejores servicios a los usuarios del mundo entero. En cuanto a la hoja de ruta y la ejecución específicas del tercer proyecto piloto, la delegación manifestó su preocupación por las tasas, el idioma y los derechos de selección de las Administraciones en el marco del tercer proyecto piloto, que son importantes para evaluar si los solicitantes tienen la intención de utilizar en el futuro un servicio que ofrezca colaboración en la búsqueda y el examen.

185. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que considera alentadores los resultados de los dos primeros proyectos piloto realizados entre la USPTO, la OEP y la KIPO y los posibles beneficios que puede aportar la colaboración en la búsqueda y el examen a la mejora de la calidad de los productos de tramitación a nivel internacional. La delegación también considera alentador el potencial ahorro de tiempo que puede aportar la colaboración en la búsqueda y el examen al proceso de examen durante la fase nacional. La colaboración

en la búsqueda tiene un gran potencial, incluso fuera del ámbito del PCT. A este respecto, la USPTO está evaluando dos sistemas distintos para proyectos de colaboración bilateral con la JPO y la KIPO relacionados con la búsqueda y el examen en las solicitudes nacionales. En conclusión, la delegación expresó su deseo de colaborar con otras Oficinas de la Cooperación Pentilateral y con la Oficina Internacional para iniciar el tercer proyecto piloto.

186. La delegación de la República de Corea recordó al Grupo de Trabajo que la KIPO ha participado en los dos primeros proyectos piloto. Los examinadores de los proyectos piloto consideran que ha mejorado la calidad de los informes de búsqueda internacional, aunque los proyectos piloto anteriores no habían tenido en cuenta las opiniones de los usuarios. La delegación dijo que espera que la colaboración en la búsqueda y el examen mejore la calidad de la búsqueda y reduzca la carga de trabajo de las Oficinas y añadió que espera recibir las opiniones de los usuarios durante el tercer proyecto piloto.

187. La delegación del Reino Unido opinaba que la colaboración entre distintas oficinas durante el proceso de búsqueda y examen es una manera eficaz de mejorar la calidad de la búsqueda y el examen de patentes y de evitar la duplicación de tareas. Por consiguiente, la delegación acogió con satisfacción el tercer proyecto piloto propuesto de colaboración en la búsqueda y el examen y dijo que aguarda con interés los resultados de dicho proyecto.

188. El representante del EPI manifestó su satisfacción por el lanzamiento del tercer proyecto piloto de colaboración en la búsqueda y el examen y por la participación activa de la OEP. Un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita del trabajo de cooperación entre examinadores ayudaría a los solicitantes a tomar las decisiones oportunas en las distintas fases que conlleva una solicitud de patentes. El EPI se muestra confiado en que los modelos de colaboración futuros se ofrezcan a un precio asequible para los usuarios.

189. El representante de la FICPI observó que la FICPI se ha mostrado favorable a la noción de colaboración en la búsqueda, lo que constituye una buena alternativa a las búsquedas suplementarias, en las que las búsquedas acerca de una solicitud se suelen llevar a cabo de manera independiente. Al aprovechar la labor de otros examinadores, la colaboración en la búsqueda podría ser una manera rentable de que participe más de un examinador en una búsqueda, pese a que quede claro que ello implicaría unos costos considerables. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio en cuanto a dichos costos. La FICPI dijo que aguarda con interés los resultados del tercer proyecto piloto.

190. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/20.

## **PCT DIRECT EN LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES: INFORME DE SITUACIÓN**

191. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/21.

192. La delegación de la OEP facilitó información actualizada sobre el servicio "PCT Direct" que viene ofreciendo desde el 1 de noviembre de 2014. Este servicio permite a los solicitantes aportar, en el momento de presentar la solicitud internacional, una carta en la que podrán incluir comentarios informales para responder a las objeciones formuladas en la opinión de búsqueda emitida por la OEP en relación con una solicitud de prioridad, mejorando así el vínculo entre las dos solicitudes. A partir del 1 de julio de 2015, el servicio se ha ampliado a las solicitudes internacionales que se presenten ante Oficinas receptoras distintas de la OEP en las que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, respecto de la cual la OEP ya haya efectuado una búsqueda y en las que se han adaptado las herramientas de presentación de solicitudes para respaldar este nuevo servicio. El servicio, que se presta de forma gratuita, tiene por objeto alentar la eficacia en la OEP, puesto que, a menudo, el mismo examinador realiza tanto la búsqueda internacional como la búsqueda en relación con la solicitud de prioridad. Desde el punto de vista de los solicitantes, la posibilidad de responder a la opinión escrita relativa a la búsqueda anterior les permite superar cualquier objeción que haya podido

presentarse y presentar comentarios informales que serán tenidos en cuenta cuando se redacten el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. En los últimos 12 meses, la OEP ha recibido una media de 200 solicitudes de PCT Direct al mes y espera que esta cifra siga aumentando. Además, la OEP ha recibido comentarios positivos de los usuarios. Por ello, la delegación alienta a otras Administraciones encargadas de la búsqueda internacional a que consideren la posibilidad de ofrecer un servicio similar a sus solicitantes.

193. La delegación de Israel declaró que la Oficina Israelí de Patentes también ha venido ofreciendo un servicio similar a PCT Direct desde el 1 de abril de 2015. Este servicio permite que los solicitantes, al pedir una búsqueda internacional ante la Oficina Israelí de Patentes, puedan responder a las objeciones que se hayan planteado en la opinión de búsqueda de una solicitud anterior buscada por la Oficina Israelí de Patentes, a menudo, por el mismo examinador que realizó la búsqueda internacional. Hasta la fecha, este servicio se ha solicitado para 16 solicitudes internacionales. A través de este servicio se han redactado doce informes de búsqueda internacional y opiniones escritas, seis de los cuales fueron totalmente positivos. En los casos en los que el examinador se beneficia de la búsqueda realizada respecto a la solicitud anterior, se ofrece una devolución del 50% de la tasa de búsqueda.

194. La delegación del Instituto Nórdico de Patentes (NPI) señaló que espera poder ofrecer un servicio similar a finales de 2016 con respecto a las solicitudes internacionales que utilicen el NPI como Administración encargada de la búsqueda internacional, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una solicitud anterior que ya haya sido buscada por las Oficinas nacionales de patente de los Estados miembros del NPI.

195. La delegación de la República de Corea se mostró interesada por el servicio PCT Direct, que podría facilitar las labores de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y aportar mejoras a la calidad del informe de búsqueda internacional. Si bien el servicio permite al solicitante comunicarse de manera eficaz con el examinador en lo que respecta a los resultados de una búsqueda en una solicitud de prioridad, la delegación preguntó si el examinador puede hacer comentarios sobre las opiniones presentadas por un solicitante a través de PCT Direct.

196. En respuesta a la pregunta de la delegación de la República de Corea, la delegación de la OEP confirmó que el servicio PCT Direct se considera un servicio para los solicitantes, y no un nuevo procedimiento que obligue a la Administración encargada de la búsqueda internacional a entablar un diálogo con el solicitante sobre el fondo de los motivos expuestos en la carta PCT Direct; si el solicitante quisiera mantener dicho diálogo con el examinador, tendría que presentar una solicitud de examen preliminar internacional. Con todo, el servicio PCT Direct agrega transparencia al procedimiento del Capítulo I, ya que la carta PCT Direct que presenta el solicitante se publica en PATENTSCOPE junto con la solicitud internacional.

197. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/21.

## **INDICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA CLASIFICACIÓN NACIONAL EN LA PORTADA DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES PUBLICADAS**

198. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/26.

199. La delegación de la República de Corea informó al Grupo de Trabajo de que la KIPO ha venido usando la Clasificación de Patentes Cooperativa (CPC) para las solicitudes de patentes nacionales desde enero de 2015 y considera que es una herramienta sumamente útil para clasificar las patentes y buscar el estado de la técnica. En los próximos dos meses, la KIPO tiene previsto clasificar las solicitudes de patentes internacionales utilizando la CPC. Por ello, la delegación propone que se añadan los sistemas de clasificación nacional como la CPC a la portada de las solicitudes internacionales de patentes publicadas. La CPC fue desarrollada por la OEP y la USPTO en 2013 y ha seguido subdividiendo la Clasificación Internacional de

Patentes (CIP), dando como resultado unas 260.000 segmentaciones. Según se señaló en la Reunión anual de la CPC celebrada en febrero de 2016, más de 45 oficinas de patentes y más de 25.000 examinadores hacen uso de la CPC. Al facilitar más información sobre la clasificación, se podría mejorar la calidad de los informes de búsqueda internacional. Por ello, la delegación propuso que la CPC y otras informaciones sobre las clasificaciones nacionales se puedan añadir a la portada de la solicitud de patente internacional cuando se publique.

200. La delegación de la OEP se manifestó a favor de esta propuesta y añadió que si las oficinas tuvieran acceso electrónico a los símbolos de clasificación nacional en las solicitudes internacionales publicadas, se podría aliviar la carga de trabajo de los examinadores que clasifican el documento en la fase nacional o regional. No obstante, no debería ser obligatoria ni la indicación de los símbolos de clasificación nacional en las solicitudes internacionales ni la transmisión de estos datos a la Oficina Internacional.

201. La delegación de Canadá señaló que la CIPO está de acuerdo en añadir símbolos de clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas. Asimismo, la delegación se manifestó a favor de que se incluya la CPC en la portada si éste es el sistema de clasificación empleado por la Oficina para sus solicitudes nacionales. Sin embargo, no resultaría adecuado añadir la CPC si la Oficina emplea habitualmente un sistema de clasificación distinto. La delegación indicó que para incluir símbolos de la clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales publicadas será probablemente necesario cambiar el formato XML utilizado en la publicación internacional (por ejemplo, campos adicionales, longitudes o el orden de los campos), de modo que la información sobre la clasificación pueda importarse adecuadamente a las bases de datos de búsqueda cuando sea conveniente. Para ello, será necesario disponer de un plazo considerable, de modo que los usuarios del formato XML se aseguren de que sus sistemas podrán procesar dicha información.

202. La delegación de los Estados Unidos de América se mostró de acuerdo con el concepto general de la propuesta y convino en que podría resultar beneficioso proporcionar ciertas clasificaciones en la portada de la solicitud internacional publicada, además de la CIP. La delegación observó que la propuesta hace referencia explícitamente a la CPC, pero que se contempla también la posibilidad de publicar otros símbolos de clasificación nacional. La delegación convino en que la CPC es un buen ejemplo de un sistema de clasificación nacional que podría añadirse a la portada de las solicitudes internacionales publicadas, especialmente si se tiene en cuenta el gran número de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que utilizan la CPC para la clasificación de solicitudes y el creciente número de países que realizan búsquedas a través de la CPC. No obstante, la delegación también se sumó a los comentarios formulados por la delegación de Canadá respecto a que cualquier clasificación que se añada además de la CIP sólo debería publicarse en la portada si la Administración encargada de la búsqueda internacional utiliza dicha clasificación en el proceso de clasificación de las solicitudes de patentes nacionales.

203. La delegación del Japón dijo que es necesario analizar detenidamente las repercusiones de que pueda tener ese concepto en los sistemas de la Oficina Internacional y las Oficinas nacionales, antes de llegar a una conclusión sobre este asunto.

204. La delegación de Sudán preguntó si es necesario que una Oficina clasifique una solicitud internacional si únicamente lleva a cabo verificaciones de los requisitos materiales.

205. La delegación de Israel se manifestó a favor de la propuesta y se sumó a los comentarios formulados por otras delegaciones. La CPC se aplicará en la Oficina Israelí de Patentes a partir de septiembre de 2016 para todos los campos técnicos pertinentes, de conformidad con las reglas de la CPC y las definiciones.

206. La delegación de Chile respaldó la propuesta de que se especifique la CPC en la portada de las solicitudes internacionales y añadió que los examinadores del INAPI utilizan la CPC en sus tareas de Administración encargada de la búsqueda y del examen preliminar internacional.

207. La delegación de China señaló que, según lo dispuesto en la Instrucción 504 de las Instrucciones Administrativas, la CPC puede ya facilitarse en el informe de búsqueda internacional y ponerse a disposición de los examinadores y el público. No obstante, la SIPO no ha añadido la CPC a las solicitudes internacionales.

208. La delegación de la Federación de Rusia señaló que no estaba en contra de que se especificaran los símbolos de clasificación nacional en la portada de las solicitudes internacionales, pero indicó que es necesario establecer una distinción entre las situaciones en las que se usa la CPC como clasificación nacional y aquellas en las que la CPC se utiliza en tanto que clasificación suplementaria además de la CIP. En Rospatent se utiliza la CIP en tanto que clasificación nacional. A principios de 2016, Rospatent ha comenzado a utilizar también la CPC en el marco de un acuerdo bilateral con la OEP. En este caso, la CPC no es la clasificación nacional y no debería ser necesario añadir la CPC en la portada de la solicitud de patente internacional.

209. La delegación del Reino Unido indicó que la inclusión de datos de clasificación nacional en las solicitudes internacionales publicadas resulta útil, razón por la cual apoya la propuesta. No obstante, deseaba hacer algunas observaciones. En primer lugar, la práctica de publicar datos de clasificación en el ámbito del PCT ha de ajustarse a las labores realizadas en las Oficinas de la Cooperación Pentilateral con el fin de armonizar la práctica de clasificación. En segundo lugar, también es importante garantizar que se disponga de traducciones de las definiciones de los símbolos de clasificación añadidos en la portada de la especificación, puesto que las clasificaciones adicionales serán poco útiles si las Oficinas, los solicitantes y demás entidades no son capaces de interpretarlas. En este sentido, la delegación propuso que estas traducciones estén disponibles al menos en inglés. Por último, la delegación preguntó qué salvaguardias se van a establecer, como la validación antes de la publicación, para mantener la calidad de los datos de clasificación publicados, con clasificaciones precisas para garantizar el valor y la eficacia de la búsqueda basada en la clasificación. En el Reino Unido, todos los códigos CIP y CPC aplicados a una solicitud de patente se validan antes de la publicación. A este respecto, la delegación mencionó la propuesta formulada por la delegación de Canadá y respaldada por la delegación de los Estados Unidos de América de que los códigos de clasificación nacional sólo deberían publicarse si los aplica una Oficina para clasificar sus solicitudes nacionales. Esta propuesta puede ayudar a disipar las preocupaciones sobre la calidad de las clasificaciones de patentes publicadas, razón por la cual la delegación está de acuerdo en respaldarla.

210. La delegación de Australia señaló que IP Australia clasifica sus solicitudes nacionales según la CIP y que, a juicio de la delegación, el lugar más adecuado para indicar los formatos de clasificación nacional es el informe de búsqueda internacional. Además, no queda claro cuáles son los beneficios adicionales de incluir unos sistemas de clasificación nacional distintos de la CPC en las solicitudes internacionales.

211. La delegación de España dijo que apoya la propuesta y añadió que si se incluye la CPC en la portada de las solicitudes internacionales, ello mejoraría las búsquedas del estado de la técnica, ya que la información se importaría a las bases de datos de búsqueda.

212. La Secretaría manifestó su apoyo a los principios que subyacen a la propuesta, si bien reconoció que es necesario analizar distintas cuestiones de orden práctico. Desde el punto de vista jurídico, sería necesario modificar el Anexo D de las Instrucciones Administrativas, así como la Instrucción 48. Sin embargo, lo que más preocupa a la Oficina Internacional es el suministro y validación de la información que recibe de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Lo ideal sería que la información se facilitase en formato XML, de

manera que se pueda importar directamente la información a los sistemas de la Oficina Internacional, sin transcripción. En el caso de la CPC, la Oficina Internacional puede tener la capacidad de validar la información sobre la clasificación, pero es preferible que se valide en la fuente. Además, la Oficina Internacional ha de tener en cuenta los criterios de T.I. para admitir la publicación de datos adicionales, aunque parece preferible realizar cambios en los criterios XML, tanto para el informe de búsqueda internacional como para la publicación internacional. Esto tendría una incidencia en los plazos de aplicación. No obstante, la Oficina Internacional manifestó su apoyo por la propuesta, en términos generales, e indicó que desea colaborar con la KIPO para redactar una propuesta completa.

213. La delegación de la República de Corea dio las gracias a las delegaciones por haber respaldado la propuesta. La delegación dijo que espera debatir la propuesta de incluir símbolos de clasificación nacional para mejorar la calidad de los informes de búsqueda internacional y reducir la carga de trabajo de las reuniones futuras. Al principio, podría ser facultativo proporcionar la clasificación nacional, como lo es la clasificación de una solicitud por parte de una Oficina que únicamente se encarga de la verificación de los requisitos materiales.

214. El Grupo de Trabajo invitó a la KIPO a colaborar con la Oficina Internacional en la preparación y el examen de las cuestiones jurídicas y técnicas relativas a la aplicación de los principios que se enuncian en el documento PCT/WG/9/26 e invitó a la Oficina Internacional a que envíe una circular con objeto de recabar observaciones e información de las Oficinas acerca de la clasificación nacional. Toda esta información será examinada por el Grupo de Trabajo en su siguiente reunión.

## **DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT: INFORME DE SITUACIÓN**

215. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/22.

216. La delegación de la OEP informó acerca del Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT. En 2005, se creó un Equipo Técnico dirigido por la OEP con objeto de que procediera a un examen exhaustivo de la documentación mínima del PCT, pero el proceso se estancó por falta de consenso en torno a determinadas cuestiones. El actual Equipo Técnico sobre documentación mínima del PCT fue establecido a raíz de una decisión adoptada en la Reunión de las Administraciones Internacionales en 2012, aunque sus debates no han sido especialmente activos. A principios de 2016, la OEP asumió la dirección del Equipo Técnico. Una de las principales razones que explican la escasa actividad del Equipo Técnico es la labor que se está realizando en las Oficinas de la Cooperación Pentalateral dentro del proyecto inicial de documentación, según el cual cada Oficina ha realizado un inventario de su documentación con miras a disponer de una documentación común a todas las Oficinas. En cuanto a las cuestiones urgentes, la Reunión de las Administraciones Internacionales ha remitido al Equipo Técnico la solicitud de que se añada la Biblioteca digital sobre Conocimientos Tradicionales de la India a la documentación mínima del PCT. Respecto a esta solicitud, será necesario definir los mecanismos para que las Administraciones internacionales tomen una decisión. La OEP también presentará algunos temas de debate. La delegación señaló que el Equipo Técnico tendrá que llevar a cabo un análisis de la definición actual de la documentación mínima del PCT para detectar eventuales carencias y observó que es necesario actualizar la definición para que se ajuste a la era digital. Es preciso definir los criterios necesarios para incluir una colección de patentes de un país determinado en la documentación mínima del PCT. El Equipo Técnico también ha de debatir los criterios de inclusión de los modelos de utilidad, que pueden aportar una información valiosa a la documentación mínima del PCT. Además, el Equipo Técnico habrá de tomar en consideración las colecciones de literatura distinta de la de patentes, teniendo presente que el acceso a ciertas colecciones específicas es de carácter comercial, lo que hoy en día implica abonarse a grupos de revistas más que a publicaciones individuales. La delegación concluyó su intervención invitando a todas las Administraciones internacionales a que designaran a uno o más representantes para el foro electrónico del Equipo Técnico, si no lo habían hecho ya.

217. La delegación del Canadá señaló que la descripción de tareas presentada por la OEP es un buen punto de partida y expresó su deseo de participar cuando se publiquen propuestas en el foro electrónico del Equipo Técnico.

218. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/22 e invitó a las Oficinas a que designen a los participantes del Equipo Técnico dirigido por la Oficina Europea de Patentes.

## **NORMA TÉCNICA SOBRE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD DEL PCT**

219. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/15.

220. La delegación de la OEP, en calidad de responsable del Equipo Técnico sobre listas de secuencias, informó al Grupo de Trabajo de que, tras la aprobación de la Norma ST.26 de la OMPI en la reanudación de la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) en marzo de 2016, el Equipo Técnico estaba trabajando en la evaluación técnica de la transición de la Norma ST.25 de la OMPI a la Norma ST.26 de la OMPI. El Equipo Técnico colaborará con la Oficina Internacional en los cambios que sea necesario efectuar en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas y consultará con los Estados contratantes del PCT sobre las distintas posibilidades de transición con miras a proponer recomendaciones sobre la transición en la quinta sesión del CWS, en 2017.

221. La delegación del Japón acogió con agrado la aprobación oficial de la Norma ST.26 por el CWS. La JPO se manifestó a favor de que el Equipo Técnico siga debatiendo los plazos y modalidades de la transición de la Norma ST.25 a la ST.26 con objeto de que se apruebe dicha transición en la quinta sesión del CWS, en 2017.

222. La delegación de los Estados Unidos de América acogió con satisfacción la aprobación oficial de la Norma ST.26 y se mostró de acuerdo con la hoja de ruta propuesta en el documento para comenzar la octava ronda de consultas destinadas a completar la evaluación técnica de la transición de la Norma ST.25 a la ST.26. Si bien la delegación sigue apoyando la labor del Equipo Técnico sobre la transición a la Norma ST.26, debido a la competencia existente en la USPTO por los limitados recursos de que dispone, no puede comprometerse firmemente a respetar el calendario de transición en este momento.

223. La delegación de Australia acogió con agrado la aprobación oficial de la Norma ST.26 para la presentación de las listas de secuencias al reanudarse la cuarta sesión del CWS. La delegación subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos para lograr una transición sin contratiempos a la Norma ST.26. A este respecto, resulta útil la hoja de ruta establecida en el documento. También es importante que las soluciones técnicas que se apliquen sean compatibles con todas las Oficinas de P.I., en lugar de que cada Oficina proporcione su propia solución técnica para la transición. A fin de lograr ese objetivo, la delegación sugirió que el ePCT sirva de núcleo central y coordinado para presentar listas de secuencias en XML para que sean transmitidas a las Oficinas en la fase nacional y pidió a la Oficina Internacional que siga considerando esa cuestión.

224. La delegación de Israel se manifestó a favor de la adopción de la Norma ST.26, aunque indicó que es necesario garantizar una transición sin contratiempos de la Norma ST.25 a la ST.26. Un periodo de transición permitiría que las Administraciones internacionales y las Oficinas nacionales dispongan del tiempo necesario para preparar sus sistemas de T.I. de modo que puedan procesar las listas de secuencias presentadas de conformidad con la nueva norma.

225. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/15.

## REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI

226. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/7.

227. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo de que al reanudarse la cuarta sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) en marzo de 2016, se había aprobado la versión revisada de la Norma ST.14. Esta versión aprobada es la que figura en el Anexo del documento CWS/4BIS/3 con las enmiendas relativas a los párrafos 11 a 14 del Resumen de la Presidencia de la sesión (documento CWS/4BIS/15 Rev.). La Secretaría explicó que el CWS ha seleccionado la opción b) del párrafo 9 del documento CWS/4BIS/3 para la definición de la categoría "E" en relación con su uso con las categorías "X", "Y" o "A". Asimismo, el Anexo al documento CWS/4BIS/3 contiene una revisión del párrafo 16 del proyecto de Norma, que tiene en cuenta las inquietudes manifestadas por una Administración internacional en la vigésima tercera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales celebrada en enero de 2016 en relación con el uso de texto no latino en los informes de búsqueda, cuando el texto provenga de documentos más antiguos, en los que los caracteres no estén disponibles en un formato de texto seleccionable que pueda copiarse directamente en el informe de búsqueda (véase párrafo 92 del documento PCT/MIA/23/14, reproducido en el Anexo al documento PCT/WG/9/2). El texto final del párrafo 16 de la Norma ST.14 revisada se reproduce en el párrafo 13 del documento CWS/4BIS/15 Rev. Con la aprobación de la Norma ST.14, se ha completado la Tarea N° 45 creada por el CWS en su segunda sesión de 2012. En líneas generales, la Norma revisada incluye ligeras modificaciones de la definición de códigos de categorías en el párrafo 20 de la Norma y cambios respecto a las citas de literatura distinta de las patentes en los informes. Sin embargo, en cuanto a la definición de la categoría "X" para lo que no constituye una novedad o no conlleva actividad inventiva cuando el documento se examina de forma aislada, el Equipo Técnico ha decidido conservar la definición actual en lugar de sustituirla por las categorías "N" e "I" para distinguir entre la novedad y la actividad inventiva en función de un solo documento. La Norma ST.14 revisada de la OMPI se publicará en el sitio web de la OMPI tras la aprobación del informe del CWS, que se ha previsto para finales de mayo.

228. La delegación del Japón acogió favorablemente la aprobación de la Norma ST. 14 revisada y preguntó cuándo entraría en vigor en el PCT.

229. La delegación de la OEP señaló que respalda las revisiones de la Norma ST.14 aprobadas por el CWS. En particular, la OEP se mostró de acuerdo con la opción b) del párrafo 9 del documento CWS/4BIS/3 y con las modificaciones efectuadas en el párrafo 16 de la Norma. Respaldo asimismo la decisión de no incluir las revisiones de la definición de la categoría "P" que ha preparado el Equipo Técnico para ampliar el alcance a fin de que abarque los documentos publicados antes de la fecha de presentación (internacional) pero en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud o con posterioridad a dicha fecha, tal y como se explica en el párrafo 11 del documento CWS/4BIS/3.

230. La delegación de la República de Corea acogió con agrado la aprobación de la Norma ST.14 revisada y comentó que el párrafo 16.73 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT que describen el uso de la categoría "E" habrían de ser modificadas para tener en cuenta los cambios realizados en la opción (b) del párrafo 9 del documento CWS/4BIS/3.

231. La delegación de los Estados Unidos de América se manifestó a favor de los comentarios formulados por la delegación de la República de Corea y añadió que sería necesario efectuar las consiguientes modificaciones adicionales de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

232. La Secretaría, en respuesta a la pregunta de la delegación del Japón acerca de la aplicación en el PCT de la Norma ST.14 revisada, informó al Grupo de Trabajo de que emitirá una Circular PCT a fin de iniciar el proceso de consulta para efectuar las modificaciones necesarias en las Instrucciones Administrativas y las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT con el fin de aplicar la Norma revisada.

233. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/9/7.

## **DIBUJOS EN COLOR**

234. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/19.

235. La Secretaría explicó que en la séptima sesión del Grupo de Trabajo se propuso una solución para el procesamiento de los dibujos en color presentados por vía electrónica en la fase internacional, pero se llegó a la conclusión de que tal solución resultaba poco práctica y que podría haber disminuido la calidad del servicio para algunas solicitudes que contienen dibujos en blanco y negro. El documento propone una solución distinta, que solamente ofrecería una tramitación integral de los dibujos en color en la fase internacional para las solicitudes presentadas en formato XML. El proceso que se seguiría queda establecido en el párrafo 7 del documento. El aspecto clave de la tramitación es que, cuando la solicitud se presente en formato XML, la oficina receptora llevará a cabo la verificación de los requisitos materiales basada en una representación en PDF o HTML que muestre los dibujos en color. A continuación, se enviará esta solicitud a la Administración encargada de la búsqueda internacional tanto en formato XML como en formato PDF en color. La Oficina Internacional tramitará la versión en formato XML en tanto que publicación oficial y facilitará el acceso a las versiones en color en HTML y PDF. La versión XML será transmitida a las Oficinas designadas en tanto que solicitud oficial publicada, a partir de la cual comenzará, por lo general, la tramitación de la fase nacional. No obstante, si resulta necesario, la Oficina Internacional podría asimismo producir imágenes en formato TIFF en blanco y negro en tanto que conversión automatizada, para asistir a las Oficinas que no están en condiciones de admitir dibujos en color. El solicitante siempre tendrá la opción de presentar dibujos en blanco y negro modificados, si resulta necesario para cumplir con los requisitos formales en las Oficinas que exigen dibujos en blanco y negro, si la conversión automatizada no se considera adecuada. La Oficina Internacional considera que el arreglo propuesto puede ser viable ya que depende de componentes más modernos de los sistemas de T.I. que la Oficina Internacional tiene previsto desarrollar para mejorar la tramitación integral del texto de las solicitudes internacionales en el futuro. No obstante, es importante ser consciente de sus limitaciones. En primer lugar, todas las Administraciones internacionales habrán de estar en condiciones de admitir reproducciones en color, ya sea en formato XML o PDF. Para ello, será preciso llegar a un acuerdo sobre los criterios técnicos, tales como los formatos aceptables para los dibujos en color, y que las Oficinas estén en condiciones de adaptar sus sistemas, de modo que los examinadores que trabajan en las búsquedas internacionales sean capaces de visualizar un archivo en PDF como una copia de búsqueda, incluso cuando el proceso no se haya integrado plenamente en los sistemas informáticos de la Administración internacional. Estas limitaciones podrían afectar a los plazos en los que podría iniciarse el proceso. En segundo lugar, el proceso no implicará modificaciones de la Regla 11 para que se permitan explícitamente los dibujos en color. Según ha debatido el Grupo de Trabajo en otras sesiones anteriores, pese a que la Oficina Internacional considera que éste debería ser el objetivo de cara al futuro, hay pocas perspectivas de que se modifique esta Regla para que entre en vigor a corto plazo, debido a los efectos que tiene en la fase nacional. Por último, las presentaciones en formato XML son poco habituales en la mayoría de las oficinas receptoras. La Oficina Internacional ha tomado medidas para alentar un mayor uso del formato XML, tales como el procedimiento para cargar la presentación de documentos en formato docx en el sistema ePCT, aunque se plantean cuestiones de orden jurídico respecto a la calidad de la conversión del formato XML, lo que implica que llevará cierto tiempo introducir este proceso. En consecuencia, la Secretaría sugirió que se reexamine una propuesta provisional que se hizo en 2012, según la cual la

Oficina Internacional ofrecería en PATENTSCOPE una versión en color en PDF de la solicitud tal y como se ha presentado inicialmente, además de las conversiones en blanco y negro que se ofrecen actualmente. Esta solución podría aplicarse con bastante rapidez e incorporarse a la presentación de solicitudes en PCT SAFE y ePCT en enero de 2017. Lo idóneo sería incluir una advertencia en la portada indicando que la publicación es una versión en blanco y negro de una solicitud que contenía inicialmente dibujos en color, informando al lector de que se puede acceder a la versión original en PATENTSCOPE. La Secretaría finalizó su intervención invitando a los presentes a responder a dos preguntas principales. La primera: ¿Les parece aceptable la propuesta del procesamiento en color de los archivos XML que figura en el documento, especialmente a las Administraciones internacionales que habrán de estar en condiciones de tramitar las copias de búsqueda adecuadamente? Y la segunda: ¿Están interesadas las Oficinas en la solución provisional indicada en los párrafos 11 al 15 del documento para tratar los problemas a corto plazo y proporcionar una alternativa a los solicitantes que únicamente pueden presentar solicitudes en formato PDF?

236. La delegación de Israel señaló que ha apoyado otras propuestas anteriores para suprimir las restricciones que obligan a usar exclusivamente dibujos en blanco y negro en una solicitud internacional, puesto que, en ocasiones, resulta difícil explicar las invenciones en ciertos ámbitos técnicos sin tener la posibilidad de utilizar dibujos en color. Los sistemas de T.I. de la Oficina Israelí de Patentes están en condiciones de tramitar dibujos en color de manera automatizada durante la fase internacional cuando la solicitud se ha presentado en formato XML o PDF. Además, la Oficina Israelí de Patentes ha modificado su ordenamiento jurídico y sus sistemas técnicos para admitir la presentación y tramitación de dibujos en color en la fase nacional. Por dicho motivo, la delegación respalda el enfoque propuesto en el documento, que permitirá una tramitación integral en color en la fase internacional para las solicitudes presentadas en formato XML, y considera razonable el plazo de mediados de 2018 indicado en el documento.

237. La delegación de la OEP subrayó la importancia de encontrar una solución coordinada para procesar solicitudes con dibujos en color. Es preciso estar ya en condiciones de incluir dibujos en color en las solicitudes de patentes, no sólo para brindar más posibilidades a los solicitantes, sino también a los examinadores, que se ven confrontados ante el estado de la técnica en color. La OEP puede admitir solicitudes de patentes en color y tiene la posibilidad de acceder al dibujo en color que se presentó inicialmente, caso por caso, pero no los procesa "de principio a fin". La OEP considera que limitar los dibujos en color a la presentación de documentos en formato XML es excesivamente restrictivo; los solicitantes darán por hecho que las Oficinas puedan tramitar dibujos en color en formato Word y PDF y es probable que las Oficinas que ya procesan dibujos en color acepten también estos dos formatos. En cuanto a la transición a la tramitación de dibujos en color, la OEP podría aplicar una solución técnica a mediados de 2018 si se planifica debidamente, aunque todavía no puede dar una fecha en la que estará en condiciones de cubrir la tramitación de documentos en color "de principio a fin" con sus nuevos sistemas. Además, la delegación propuso que la Oficina Internacional facilite una lista de Oficinas que están en condiciones de tramitar dibujos en color, que debería revisarse con regularidad. Desde un punto de vista jurídico, quedan por examinar ciertos aspectos a fin de garantizar que este cambio sea conforme con lo dispuesto en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). En primer lugar, los dibujos en color presentados en papel deberían ser suficientes para otorgar una fecha de presentación a la solicitud y esta presentación no debería dar por resultado la pérdida de la fecha de presentación. En segundo lugar, los dibujos en color deberían poder ser presentados en papel para poder cumplir los plazos. A tal efecto, la OEP también considera la posibilidad de establecer un sistema para la emisión de documentos de prioridad para solicitudes con dibujos en color presentadas en papel sin que se pierda el contenido de la divulgación. Además, resultaría útil que las Oficinas pudieran tener acceso a los dibujos en color presentados en papel sin perder el contenido de la divulgación. Por lo tanto, la OEP considera que podrían seguir estudiándose esos aspectos. En cuanto a la base jurídica, la Regla 11 exige que los dibujos se presenten en blanco y negro,

de modo que no parece que sea suficiente enmendar las Instrucciones Administrativas y las Directrices para las Oficinas receptoras.

238. La delegación de los Estados Unidos de América convino en que ha llegado el momento de ofrecer a los solicitantes la opción de presentar las solicitudes internacionales con dibujos en color. Al igual que la OEP, la USPTO admite dibujos en color, aunque no los tramita "de principio a fin". La delegación también se manifestó a favor de la petición de la OEP de que se elabore una lista de Oficinas que puedan admitir dibujos en color en las solicitudes de patentes. No obstante, a la delegación le preocupa la propuesta de tramitar las solicitudes con dibujos en color cuando se presenten en formato XML. En primer lugar, podría haber una falta de certidumbre jurídica para las Oficinas designadas que no aceptan dibujos en color, respecto a qué versión de los dibujos constituye la base de la solicitud nacional. A esto se suma que algunos solicitantes podrían usar el color en detrimento suyo, en el sentido de que la versión en blanco y negro que constituiría la base de la solicitud en muchas Oficinas podría ser de mala calidad, con el consiguiente riesgo de pérdida de divulgación. Respecto a las cuestiones técnicas que se plantean en la USPTO, con los sistemas informáticos actuales resulta difícil admitir una copia de búsqueda en PDF con imágenes en color cuando lo que se pide es un paquete de imágenes TIFF en blanco y negro, según establece el párrafo 7.f) del documento. Además, la USPTO tiene previsto estar en condiciones de recibir paquetes del programa eSearchCopy de la Oficina Internacional, algo que espera poder implementar en 2017. Sin embargo, si se adopta el proceso XML, se retrasaría aún más dicha implementación. En cuanto a la USPTO en su calidad de Oficina designada, los sistemas de T.I. actuales necesitarían asimismo un paquete de copias TIFF en blanco y negro. A la luz de lo dicho, la delegación prefiere la solución provisional descrita en los párrafos 13 al 15 del documento. No obstante, los solicitantes pueden seguir usando dibujos en color en las solicitudes en detrimento suyo, según esta solución, ya que en numerosas oficinas nacionales la base de la solicitud la constituirá la versión en blanco y negro. Por tanto, esto podría afectar a la divulgación en las solicitudes, planteando cuestiones de índole jurídica acerca de qué formato de los dibujos constituye la base de dichas solicitudes. Volviendo a la sugerencia de la OEP de compilar una lista de Oficinas que puedan admitir color en las solicitudes de patentes, esto podría ser pertinente ya que de ese modo se podría determinar un "punto de inflexión" a partir del cual resulte viable modificar por completo la Regla 11. La delegación concluyó indicando que los esfuerzos emprendidos actualmente para modernizar los sistemas de T.I. y comercio electrónico en la USPTO podrían aportar una respuesta distinta en 2017 o 2018 a algunos de los problemas de índole técnica que ha señalado la delegación.

239. La delegación del Japón indicó que es necesario analizar las repercusiones de orden jurídico y práctico de esta propuesta, por ejemplo, la transmisión a la fase nacional, antes de aceptar que se presenten dibujos en color en las solicitudes internacionales. En la JPO no se admiten los dibujos en color en las solicitudes de patentes nacionales e internacionales y para que se acepten estos dibujos en el sistema PCT podría resultar necesario que se revise la legislación nacional, algo que llevaría su tiempo. Además, la propuesta que figura en el documento sólo se refiere a la presentación de solicitudes por vía electrónica y, a juicio de la delegación, es preciso estudiar la posibilidad de aplicar el mismo principio a las presentaciones en papel en un futuro próximo. Por ello, la delegación no está en disposición de mostrar su conformidad con el documento en este momento.

240. La delegación de Australia informó al Grupo de Trabajo de que IP Australia, en su calidad de Oficina receptora, estaría en condiciones de admitir dibujos en color si estuviesen permitidos por el Reglamento del PCT. IP Australia también está interesada en participar en una solución para instaurar el uso de dibujos en color dentro del PCT, ya que muchos de sus solicitantes han indicado sentirse frustrados por no poder presentar dibujos en color en el sistema PCT de modo que ayuden a describir sus invenciones con precisión. La delegación indicó que apoya la solución provisional, que, a su juicio, es una alternativa razonable de cara al futuro, en especial, la medida de transición especificada en el párrafo 13 del documento que conllevaría que los dibujos en color se encuentren disponibles en PATENTSCOPE. Por último, la delegación se

manifestó a favor de la propuesta de la OEP de compilar una lista de Oficinas que admitan dibujos en color.

241. La delegación de China informó al Grupo de Trabajo de que, según una encuesta de usuarios interna realizada en la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), los solicitantes de ciertos sectores, como los de la biología y los productos farmacéuticos, desean que se admitan los dibujos en color en el sistema PCT. No obstante, la tramitación de solicitudes internacionales en color en la fase internacional depende de si los sistemas internos en las Oficinas receptoras, las Administraciones internacionales y la Oficina Internacional pueden admitir técnicamente dibujos en color, lo que requiere tiempo y recursos necesarios para desarrollar y actualizar estos sistemas. A fin de garantizar que los dibujos en color puedan tramitarse debidamente en la fase internacional, la delegación sugirió que no se debería imponer un plazo uniforme para que todas las Administraciones internacionales estén en condiciones de efectuar una búsqueda internacional respecto a una solicitud que contiene dibujos en color. Entretanto, los solicitantes han de ser debidamente informados acerca de los riesgos que pudieran plantearse en la fase nacional de algunos países respecto a las solicitudes presentadas con dibujos en color.

242. La delegación de España informó al Grupo de Trabajo de que la legislación de patentes de España se enmendará el 1 de Abril de 2017 para admitir la presentación de dibujos en color en el plazo de un año. La cuestión del formato de los dibujos en color no es tanto un problema, ya que se admiten tanto el formato XML como el PDF. La OEPM recibe más de 50.000 solicitudes de marcas al año en las que se admiten dibujos en color en distintos formatos, sin que apenas se planteen problemas.

243. La delegación de la República de Corea explicó que la KIPO admite dibujos en color en las solicitudes de patentes nacionales, que pueden incorporarse en un archivo de texto en XML con una imagen en color en JPEG. Los examinadores de la KIPO opinan que las imágenes en color son eficaces a la hora de describir y entender una invención, por lo que la delegación se mostró confiada en que pronto sea posible tramitar dibujos en color en el PCT. En cuanto a la solución interina expuesta en los párrafos 11 al 15, la delegación observó que también pueden producirse errores durante la presentación de dibujos en color así como durante la conversión en el sistema ePCT. En consecuencia, cuando un solicitante insiste en que se ha producido un error en la conversión en blanco y negro, por ejemplo, en la copia de búsqueda o en una publicación internacional, podría resultar difícil verificar que el error ha ocurrido en la conversión sin remitirse a la Oficina receptora para que verifique los dibujos en color que se presentaron inicialmente. Por ello, es conveniente que el sistema ePCT realice una verificación automática para determinar si ha habido errores en la conversión.

244. La delegación de Chile mostró su respaldo a los esfuerzos realizados para que puedan tramitarse los dibujos en color en el PCT y acogió con agrado la posibilidad de la solución interina de convertir las imágenes en color en imágenes en blanco y negro y que se incluya una advertencia en la portada diciendo que las imágenes originales se han presentado en color o en escala de grises y que pueden ser descargadas de PATENTSCOPE.

245. La delegación de Colombia señaló que los usuarios del sistema de la propiedad industrial están pidiendo a las Oficinas que encuentren soluciones para la tramitación de los dibujos en color y se mostró de acuerdo con otras delegaciones en que los dibujos en color proporcionan detalles necesarios para ilustrar las invenciones en algunos campos técnicos. La delegación añadió que es necesario encontrar una solución para los dibujos en color en las presentaciones en XML y PDF. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ya está en condiciones de aceptar peticiones o solicitudes con dibujos en color, ya que tramita solicitudes para marcas y diseños industriales, así como para patentes.

246. La delegación del Canadá explicó que, debido a que está revisando sus sistemas de tramitación internos, la CIPO no está en condiciones de comprometerse a aplicar la solución propuesta de aceptar solicitudes en formato XML con dibujos en color. Sin embargo, al igual que la OEP y la USPTO, la CIPO puede admitir dibujos en color, aunque no cubre todas las etapas de la tramitación. Para tramitar las solicitudes internacionales en formato XML en la CIPO es necesario seguir un proceso manual que podría resultar problemático si se presentaran numerosas solicitudes internacionales en dicho formato, debido a la posibilidad de incluir dibujos en color. Además, no existen soluciones a corto plazo para automatizar el proceso. A pesar de ello, la delegación dijo que reconoce la importancia de los dibujos en color en algunos ámbitos tecnológicos y que la CIPO procurará realizar mejoras en los sistemas de tramitación internos en el futuro a fin de estar en condiciones de admitir la tramitación de dibujos en color, además de efectuar otras mejoras técnicas en el marco del PCT.

247. La delegación del Reino Unido explicó que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) admite solicitudes de patentes en color, aunque no cubre todas las etapas de la tramitación en color. La UKIPO está remodelando sus servicios digitales, lo que incluye la actualización de sus sistemas de T.I. para que admitan la tramitación y publicación de solicitudes en color, pero esta labor probablemente llevará varios años. Entretanto, en su función de Oficina designada, la UKIPO exigirá versiones en blanco y negro de las especificaciones publicadas por la OMPI. En su calidad de Oficina receptora, la UKIPO puede admitir dibujos en color, incluso en formato XML, que podría transmitir a la Oficina Internacional, según dispone el párrafo 7 del documento. No obstante y teniendo en cuenta que puede que se reciba un número mucho mayor de solicitudes en color si se aprueba la propuesta, la UKIPO habrá de realizar más pruebas para confirmar la viabilidad de la transferencia de estos archivos a la Oficina Internacional en forma masiva como parte de sus transferencias en lotes regulares. En conclusión, la delegación señaló que puede apoyar la propuesta interina.

248. La delegación de Portugal señaló que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Portugal admite desde 2014 los dibujos en color en sus solicitudes nacionales, que han de presentarse en formato PDF. La delegación se mostró también de acuerdo con la sugerencia de la OEP de que la Oficina Internacional compile una lista de países que admiten dibujos en color en las solicitudes de patentes.

249. La delegación de Dinamarca se manifestó a favor de que se introduzcan dibujos en color en el sistema PCT, lo que admiten los usuarios de Dinamarca. La Oficina Danesa de Patentes y Marcas (DKPTO) lleva un tiempo tramitando dibujos en color en las solicitudes de patentes nacionales, que pueden recibirse en distintos formatos y que, en su mayoría, se presentan por vía electrónica mediante el sistema eOLF facilitado por la OEP o a través del sistema de presentación de solicitudes en línea de la DKPTO. Así las cosas, la DKPTO, en su calidad de Oficina designada, considera que no va a suponer un problema técnico aceptar el procedimiento y los requisitos establecidos en el párrafo 7 del documento, aunque señala que los solicitantes presentan sobre todo solicitudes en formato PDF y recurren con bastante menos frecuencia al formato XML. Si se admiten los dibujos en color únicamente en formato XML, el uso de los mismos podría verse limitado, al menos hasta que se extienda más el uso del ePCT. Asimismo, la delegación expresó su apoyo por la solución interina propuesta en el documento.

250. El representante de la JPAA dijo que prefiere que el sistema que admita dibujos en color pueda admitir también el formato PDF, ya que la mayoría de las presentaciones no emplean el formato XML. En cuanto a que la Oficina Internacional proporcione un mecanismo para convertir las solicitudes en formato DOCX automáticamente en formato XML, el representante preguntó a la Secretaría si se prevé que este mecanismo aliente a un mayor número de solicitantes a presentar solicitudes en formato XML. Los dibujos en color hacen que resulte más sencillo comprender las invenciones y, si las solicitudes con dibujos en color llegan a ser

mayoritarias y si no hubiera ningún otro problema técnico, sería posible que la mayoría de los Estados designados pueda admitir dibujos en color.

251. El representante de la JIPA se mostró confiado en que puedan admitirse los dibujos en color en las solicitudes internacionales, lo que podría mejorar la representación y la comprensión de las invenciones. A título de ejemplo mencionó que, en las disciplinas técnicas, como la compresión de imágenes o de vídeos, los debates sobre cuestiones técnicas a menudo se basan en las imágenes en color, que proporcionan una información útil para entender correctamente el efecto técnico de la invención y distinguir la invención del estado de la técnica. Otro ejemplo que cabe mencionar es que, en el ámbito de la mecánica, las imágenes en color pueden describir objetos tridimensionales con formas naturales mejor que una imagen en blanco y negro y, por lo tanto, reducen el riesgo de que se malinterprete el objeto y facilitan la comprensión de la invención. Por ello, el representante manifestó cierta preocupación acerca de la conversión automatizada de los dibujos en color en dibujos en blanco y negro. A juicio de la JIPA, si se produce un error durante la conversión, debería permitirse basar la solicitud en el dibujo en color empleado en la presentación internacional, ya sea en la fase internacional o en la nacional.

252. La Secretaría señaló que considera alentador el número de Oficinas que están en condiciones de admitir dibujos en color en las solicitudes de patentes, una cifra que parece ir en aumento desde hace algunos años, y se mostró de acuerdo con la OEP en el sentido de que podría resultar útil compilar y facilitar una lista de dichas Oficinas. Al compilar esta información, la Oficina Internacional podría asimismo preguntar a las Oficinas qué labores técnicas se están realizando para proporcionar dibujos en color y cuándo tiene previsto una determinada Oficina estar en condiciones de tramitar dibujos en color. Respecto a la propuesta principal del documento, la Secretaría considera que, en principio, está siendo respaldada, si bien es necesario analizar numerosos detalles, algo que puede requerir modificaciones de la propuesta, tanto en cuanto al contenido técnico como en cuanto a la fecha de implementación. Sin embargo, es importante que las modificaciones de los sistemas de T.I. en las distintas Oficinas apunten a la misma dirección con objeto de lograr que se admita de manera general el uso de los dibujos en color. Por ello, la Secretaría considera importante que se reanuden los debates técnicos acerca de los dibujos en color para garantizar que puedan resolverse los problemas. No obstante, en este momento, es importante dejar claro si las delegaciones pueden admitir una solución interina con las medidas de transición propuestas en los párrafos 11 al 15 del documento. La Secretaría reconoció que esta idea ha sido respaldada como medio para tramitar las solicitudes de manera interina, pero considera importante examinar las cuestiones jurídicas que se han planteado, tanto en lo que respecta a la certidumbre jurídica para las solicitudes que se presentan en color y se pasan a blanco y negro, como para el tratamiento de las solicitudes en papel. Estas cuestiones no son algo nuevo. Los solicitantes ya presentan solicitudes en color en papel, PDF y XML, y algunos de los sistemas XML ya efectúan una verificación para admitir formatos sólo en blanco y negro. Sin embargo, ello podría dar lugar a conversiones de mala calidad cuando un dibujo en escala de grises se pase a puro blanco y negro y, a efectos de la conversión, las fotografías en blanco y negro se tramiten como fotografías en color. Las disposiciones transitorias que se proponen podrían ayudar a solucionar estos problemas. Puesto que los dibujos en color son un defecto de acuerdo con la Regla 11, un solicitante que presente dibujos en color debería tener la oportunidad de corregir el defecto antes que cualquier Oficina designada o, si ello va destinado a una publicación internacional, si fuera necesario, cuando la conversión haya sido insatisfactoria. Sin embargo, el problema de que un solicitante pueda efectuar una corrección de este tipo intentando describir la información de un dibujo en color empleando acertadamente sólo el blanco y negro sin añadir materia es un problema que ya se plantea y, si se otorga a las Oficinas designadas el acceso a los dibujos en color que se han presentado inicialmente, se podría ayudar a determinar si es posible efectuar una modificación válida según la legislación nacional. Por ello, la Oficina Internacional desea que se comiencen a aplicar las medidas transitorias de la solución interina, ya que proporcionarían a las Oficinas designadas y al público informaciones útiles sobre los dibujos en color presentados inicialmente. En lo tocante

a la pregunta de la OEP acerca de los dibujos en color en papel, sería posible considerar la opción de insertar una casilla en la versión impresa del formulario de solicitud para indicar que la solicitud ha de ser escaneada en color, aunque habría que dedicarle tiempo a desviar las solicitudes hacia un proceso distinto. En cuanto a las disposiciones jurídicas, habida cuenta de que la principal propuesta técnica no se aplicaría antes de 2018, se dispondría del tiempo necesario para considerar la necesidad de introducir modificaciones en el Reglamento del PCT en la próxima sesión del Grupo de Trabajo. Por último y respondiendo a la pregunta del representante de la JPAA acerca de la conversión de archivos en el ePCT de un formato DOCX a un formato XML, la Oficina Internacional se mostró confiada en que el sistema, con el tiempo, alentará a un gran número de solicitantes a presentar solicitudes en formato XML. Quedan cuestiones de carácter jurídico por resolver, pero el factor primordial es que los solicitantes confíen en el sistema. Por ello, la Oficina Internacional alienta a los usuarios a que echen un vistazo a las herramientas de conversión de la versión de demostración del sistema ePCT, pongan a prueba el sistema y den su opinión acerca del proceso de conversión.

253. La delegación de Austria señaló que no tiene nada que objetar respecto a que se proceda según propone la Oficina Internacional.

254. La delegación de la OEP observó que es necesario realizar un análisis técnico antes de poner en práctica la solución interina, de modo que no puede comprometerse con este enfoque durante esta sesión. En concreto, la OEP ha de reflexionar sobre el tratamiento de los dibujos en color en papel.

255. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional distribuya una o más Circulares PCT a modo de consulta sobre lo siguiente:

- a) las cuestiones técnicas, jurídicas y administrativas relacionadas con el inicio de la posible solución transitoria expuesta en los párrafos 11 a 15 del documento PCT/WG/9/19;
- b) las cuestiones técnicas y jurídicas que conlleva lograr que las Oficinas estén en disposición de obrar efectivamente para implantar la tramitación íntegra de solicitudes internacionales que contienen dibujos en color, al menos en la fase internacional y al menos cuando se presenten en formato XML;
- c) comprender las cuestiones jurídicas y administrativas que puedan aplicarse a las responsabilidades de la Oficina receptora, los documentos de prioridad, los documentos presentados posteriormente, los documentos presentados en papel o en formatos distintos del XML, y la relación entre esas cuestiones y el Tratado sobre el Derecho de Patentes; y
- d) saber qué Oficinas aceptan actualmente dibujos en color en sus diversas capacidades (Oficina receptora, Administración internacional u Oficina designada) o están realizando la labor necesaria para poder hacerlo en el futuro.

## **NÚMERO DE PALABRAS EN LOS RESÚMENES Y LOS DIBUJOS DE LA PRIMERA PÁGINA**

256. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/16.

257. La Secretaría explicó que, mientras la Oficina Internacional ha estado trabajando en los parámetros, se ha visto que hay un gran número de solicitudes internacionales cuyos resúmenes exceden con creces el máximo de 150 palabras recomendado en la Regla 8.1(b) y/o cuyos dibujos contienen textos muy extensos. Asimismo, muchos de los resúmenes no alcanzan el mínimo recomendado de 50 palabras y se han dado casos de resúmenes sumamente sucintos de unas cinco palabras, respecto a los cuales cabe plantearse si el

resumen transmite una idea clara de la invención. Uno de los problemas de los resúmenes largos es la repercusión financiera que conllevan para la Oficina Internacional. Las traducciones se externalizan mediante contratos que se basan en que los resúmenes, por lo general, no excedan las 150 palabras, por lo que los resúmenes más extensos podrían conllevar unos gastos más elevados de lo previsto. Si bien la Oficina Internacional podría presupuestar unos gastos más elevados en el futuro, queda por resolver la cuestión fundamental de si el resumen y el texto del dibujo de la portada según lo presenta el solicitante o según lo ha revisado la Administración encargada de la búsqueda internacional son útiles para el fin previsto en el Reglamento. En el párrafo 23 del documento se intenta conocer la opinión de las Oficinas y los grupos de usuarios sobre distintas cuestiones, lo que podría ayudar a determinar si la Oficina Internacional debería tomar medidas para intentar que los resúmenes y los dibujos se atengan a las Reglas o si deberían modificarse los procesos o la reglamentación de la Oficina Internacional. Por ejemplo, la extensión recomendada para los resúmenes se basa en la extensión del inglés, ya sea en versión original o traducida. Ya que esto hace que le resulte difícil al solicitante evaluar si el resumen presentado en uno de los idiomas asiáticos se ciñe a la extensión recomendada, podría ser conveniente mejorar las directrices para redactar resúmenes en idiomas distintos del inglés para que se proporcione un resumen que resulte útil una vez publicado.

258. La delegación de los Estados Unidos de América señaló que entiende el problema que suponen los recursos que se necesitan para tramitar y traducir resúmenes largos y dibujos que contienen una gran cantidad de texto y se mostró de acuerdo con los comentarios expresados en los párrafos 17 y 18 del documento en el sentido de que los resúmenes excesivamente largos o excesivamente cortos no siempre resultan útiles para el fin previsto de ser un instrumento eficaz de consulta para los examinadores, de modo que puedan identificar rápidamente la materia de una solicitud. Puesto que la Oficina Internacional tiene previsto debatir más a fondo esta cuestión en la próxima sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, la delegación se reserva el grueso de sus comentarios para dicha ocasión. No obstante, la delegación adelantó dos comentarios. Primero, la responsabilidad final de establecer el resumen y seleccionar la imagen de la portada de la solicitud recae en la Administración encargada de la búsqueda internacional. Por ello, las Administraciones podrían esforzarse más en señalar a sus empleados lo importante que resulta no limitarse a admitir el resumen o el dibujo de la portada tal y como lo ha presentado el solicitante, sino más bien elaborar unos resúmenes que tengan la extensión necesaria para cumplir con el fin previsto, y seleccionar una imagen de portada que, sin contener mucho texto, ilustre la invención. Segundo, de lo que se expone en el párrafo 9 del documento y de los comentarios formulados por la Secretaría se deduce que la extensión de los resúmenes constituye un problema recurrente cuando dichos resúmenes no se presentan en inglés. A este respecto, la delegación convino en que se necesita una información más detallada en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional acerca del límite de palabras en idiomas distintos del inglés para que la traducción en inglés se ajuste aproximadamente al margen de 50 a 150 palabras en inglés, y dicha información debería señalarse a la atención de los solicitantes. Por último, la delegación preguntó si la referencia que se hace en el documento a que el texto de la imagen de la portada no puede ser objeto de búsqueda se aplica tan sólo al texto original o también a la traducción proporcionada por la Oficina Internacional.

259. La delegación de la República de Corea señaló que, cuando se presenta un resumen en coreano, es difícil estimar el número de palabras que tendrá la traducción en inglés, y añadió que existe una gran diferencia entre los dos idiomas en cuanto a la estructura de las oraciones. Un examinador de requisitos de la KIPO, que actúa en calidad de Oficina receptora, podría informar al solicitante sobre la Regla 8.1(b) relativa al número de palabras en inglés. No obstante, el examinador de la búsqueda de la KIPO, en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, es el que ha de realizar las verificaciones y revisiones oportunas para asegurarse de que la síntesis en coreano resume adecuadamente la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, de modo que un experto en la materia pueda entender claramente los problemas técnicos. Sin embargo, la Administración encargada de la búsqueda

internacional no tiene la responsabilidad de examinar la traducción al inglés. Por ello, la delegación se hace eco de la propuesta formulada por la delegación de los Estados Unidos de América de disponer de más orientaciones sobre el tamaño de los resúmenes en otros idiomas, a fin de garantizar una adecuada divulgación de la invención.

260. La delegación de Australia dijo que hay muchas preguntas y sugerencias útiles en los párrafos 23 a 25 del documento, a las que tratará de dar respuesta más adelante. No obstante, en relación con la pregunta que se plantea en el párrafo 23.d), la delegación señaló que el uso que tienen hoy los resúmenes para las búsquedas es muy distinto que el que tenían cuando se redactó el Reglamento del PCT. Las herramientas de búsqueda en línea permiten encontrar palabras clave en el conjunto de la memoria descriptiva, y el uso creciente de la traducción automática ha permitido a las Oficinas acceder a citas con independencia de cuál sea su idioma propio. A pesar de que los resúmenes son una parte importante del folleto publicado y que algunas Oficinas hacen un mayor uso de ellos, IP Australia se mostró a favor de que el Grupo de Trabajo examine la incidencia real que tienen los resúmenes en las búsquedas y si pueden introducirse mejoras y ganarse en eficiencia.

261. La delegación de Austria comentó que la Oficina Austríaca de Patentes, en su calidad de Oficina receptora, recibe en ocasiones solicitudes en alemán que incluyen textos en inglés en los dibujos. Estos textos deben traducirse al alemán, pero luego la Oficina Internacional los traduce de nuevo al inglés para la figura de la primera página. En consecuencia, la delegación preguntó si no sería más práctico en algunos casos aceptar textos en inglés en los dibujos de solicitudes que no se presenten en este idioma, y observó que en general una persona cualificada podría entender sin problema un flujograma con el texto en inglés.

262. La delegación de Israel abordó la cuestión de los esfuerzos que podrían hacerse para alentar a los solicitantes a presentar resúmenes de mejor calidad y dibujos con el mínimo texto posible, como se plantea en el párrafo 23.f) del documento. La Oficina de Patentes de Israel apoya la idea de limitar el número de palabras en los resúmenes, lo que podría conseguirse cambiando la palabra «preferiblemente» que figura en la Regla 8.1.b) por otra más fuerte, como por ejemplo «tendrá», y estableciendo límites a la presentación de solicitudes en idiomas distintos del inglés. Una Regla así podría dar argumentos a la Oficina receptora para instar al solicitante a reducir la extensión del resumen. Además, la Oficina Internacional podría tener la capacidad de posponer la traducción hasta que el solicitante o la Administración encargada de la búsqueda internacional proporcione un resumen que respete el límite de palabras permitido, con lo que se evitaría duplicar el trabajo de traducción. En cuanto a la figura que debe acompañar al resumen, la elección del solicitante podría estar limitada a las figuras que contengan un número máximo de palabras, y en caso contrario la Administración encargada de la búsqueda internacional elegiría discrecionalmente otra figura que se mantuviera dentro del límite. La delegación también sugirió que se desaliente el uso de flujogramas como dibujo de primera página, pues a menudo no son figuras útiles para desarrollar o comprender el resumen.

263. La delegación del Japón afirmó que comprende las preocupaciones que se plantean en el documento e insistió en la necesidad de recabar la opinión de los solicitantes, como principales usuarios de los resúmenes de las publicaciones internacionales. En relación con el párrafo 25 del documento, la delegación consideró que deberían poder elaborarse una serie de directrices para la redacción de resúmenes en idiomas distintos del inglés, y expresó su confianza en que las directrices formuladas no sean demasiado estrictas respecto al número de palabras con los solicitantes que no empleen el inglés.

264. La delegación de China convino en que la traducción al inglés del resumen y el texto del dibujo de la primera página podría contribuir a la eficacia de las búsquedas, que es preciso regular. No obstante, si se quiere lograr una publicación eficaz y proporcionar un recurso importante para realizar búsquedas hay que tomar en consideración otros factores en la elaboración de las reglas sobre los resúmenes y los dibujos, como el costo, la calidad, la

disponibilidad para realizar búsquedas y la legibilidad para los examinadores de patentes y el público. Las estadísticas que figuran en el documento muestran que los costos de traducción aumentan a medida que lo hacen la extensión de los resúmenes y la cantidad de texto que acompaña a los dibujos. Sin embargo, no se aportan pruebas directas de que exista una correlación entre el número de palabras de los resúmenes y su calidad, y deben tenerse en cuenta los tipos de caracteres que se emplean en los distintos idiomas de publicación. Contando con sistemas informáticos de búsqueda, un resumen claro y completo en el que puedan realizarse búsquedas y una figura adecuada que lo acompañe mejorarían la eficacia de las búsquedas y la calidad de los resultados de la labor en la fase internacional. Por otro lado, invenciones pertenecientes a diferentes sectores técnicos pueden requerir criterios distintos en la elaboración del resumen y los dibujos para lograr una descripción clara y completa de la materia de la invención. En este momento, no está demasiado claro cuál debe ser el criterio para evaluar la calidad del resumen y la necesidad de texto en los dibujos. Además, deben tenerse en cuenta las necesidades de los solicitantes en relación con el formato de los resúmenes y los dibujos. En consecuencia, la delegación sugirió que las medidas propuestas en el documento podrían requerir más estudio y análisis, así como más atención a la facilidad de uso.

265. La delegación del Canadá agradeció la labor que lleva a cabo la Oficina Internacional para vigilar los costos de las tareas de las que es responsable en virtud del PCT y para adoptar medidas en las áreas que repercuten negativamente sobre los recursos. La delegación dijo tener muchas ideas en relación con el contenido y la calidad de los resúmenes y los dibujos de la primera página, y sugirió que antes de la Reunión de las Administraciones Internacionales de 2017 se recojan de forma detallada en una Circular los comentarios tanto de las Oficinas como de los solicitantes sobre las cuestiones que se plantean en el documento. La delegación también manifestó su acuerdo con los comentarios realizados por la delegación de Australia sobre el párrafo 23.d) del documento.

266. La delegación de la Federación de Rusia reconoció los problemas señalados por la Oficina Internacional en relación con la preparación de resúmenes y los recursos necesarios para traducirlos, y dijo que sería útil reconsiderar o modificar las directrices para la redacción de resúmenes. En este proceso es importante tener en cuenta que la extensión requerida para resumir una divulgación técnica varía de un sector técnico a otro, y que en el caso de algunos idiomas el número de palabras de la traducción al inglés será mayor que en el idioma original. Por ejemplo, en ruso no hacen falta artículos u otras palabras auxiliares, a diferencia de lo que ocurre en inglés, y en alemán los nombres compuestos pueden expresarse con una sola palabra, mientras que en inglés se requerirán varias palabras. No obstante, sería sumamente estricto requerir que los propios solicitantes preparen el resumen en inglés.

267. La delegación de Francia convino en que la publicación de resúmenes y dibujos de primera página es de interés para todas las Oficinas y usuarios, y por consiguiente se mostró a favor de la sugerencia de la delegación del Canadá de enviar una Circular para recabar observaciones en preparación del debate que tendrá lugar en la Reunión de las Administraciones Internacionales.

268. La delegación de Dinamarca afirmó que comprende los problemas prácticos y los costos adicionales que expone el documento en relación con la traducción de extensos resúmenes, y sugirió que los solicitantes y las Oficinas presten más atención a la redacción de los resúmenes para garantizar su conformidad con el Reglamento del PCT. La legislación nacional danesa no insta a realizar un examen en profundidad de los resúmenes, y en la Oficina Danesa de Patentes y Marcas los examinadores raramente revisan con detalle los resúmenes de las solicitudes. En relación con el párrafo 23.d) del documento, la delegación se mostró de acuerdo con los comentarios realizados por la delegación de Australia y suscritos por la delegación del Canadá, en el sentido de que las búsquedas se llevan a cabo principalmente en bases de datos en línea que contienen textos íntegros y en las que la función del resumen no queda tan clara como en las búsquedas realizadas a través de documentos en papel. En

relación con las demás cuestiones que se plantean en el documento, la delegación manifestó su disposición a abordarlas en detalle a través de una Circular.

269. La delegación de la OEP hizo referencia a la finalidad del resumen, que consiste en ofrecer una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo. En algunos casos, un resumen breve de menos de 50 palabras puede bastar para describir adecuadamente una invención, mientras que en otros casos puede requerirse un resumen de más de 150 palabras. En ciertas solicitudes, por tanto, podría justificarse una desviación de la extensión preferida que se establece en la Regla 8. Por otro lado, un resumen demasiado corto puede ser más problemático que uno demasiado extenso, pues cabe la posibilidad de que el primero no cubra todos los aspectos de la invención, mientras que en el segundo podría localizarse la información pertinente mediante la función de destacado de texto de una herramienta de búsqueda en línea. En este sentido, la delegación se mostró de acuerdo con los comentarios sobre la utilización de los resúmenes para realizar búsquedas y consultas que ha aportado la delegación de Australia en relación con el párrafo 23.d) del documento, habida cuenta de que los examinadores emplean mucho más a menudo herramientas electrónicas para realizar las búsquedas que los propios documentos en papel. Por último, la delegación convino en que podría ser útil elaborar directrices que contengan recomendaciones destinadas a la redacción de resúmenes en idiomas distintos del inglés, tal como se sugiere en el párrafo 25 del documento.

270. La delegación de Chile se manifestó a favor de la propuesta de la Oficina Internacional de plantear la cuestión del resumen y del texto de los dibujos de la primera página en la próxima Reunión de Administraciones Internacionales, teniendo en cuenta la responsabilidad que la Regla 38 asigna a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional de garantizar que el contenido es conforme al Reglamento. También dijo que es necesario garantizar que el resumen publicado facilita la transferencia de tecnología al resultar accesible para todos los usuarios del sistema de patentes.

271. La delegación de Colombia se mostró de acuerdo con las delegaciones de Dinamarca y de la Oficina de Patentes Europea en cuanto a la importancia cada vez menor del resumen para las búsquedas del estado de la técnica que llevan a cabo examinadores, terceros y otros interesados, dado el uso cada vez más extendido de herramientas electrónicas de búsqueda y la creciente disponibilidad del texto completo de los documentos en un formato que permite realizar búsquedas. Los examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia no redactan resúmenes, sino que utilizan el texto del solicitante que mejor resume la invención. La delegación apoya por tanto que se avance en esta cuestión y se considere la posibilidad de modificar el Reglamento.

272. La delegación de España dijo estar de acuerdo con muchas de las intervenciones precedentes, pero insistió en que las Administraciones internacionales deben esforzarse más en examinar la calidad de los resúmenes por lo que respecta al número recomendado de palabras. Aunque es cierto que la mayoría de las búsquedas se realizan sobre todo el texto, los resúmenes siguen desempeñando un papel importante en algunas herramientas de búsqueda empleadas por los examinadores, como EPOQUE-Net, y en bases de datos de acceso público, como Espacenet, en las que el resumen es el primer texto del documento que encuentra la persona que realiza una búsqueda del estado de la técnica. Por consiguiente, el resumen sigue siendo valioso y es importante que la Oficina Internacional se esfuerce en mejorar su calidad y en controlar el número de palabras. Aunque la OEPM no revisa todos los resúmenes que presentan los solicitantes, los examinadores introducen cambios cuando el resumen no es adecuado. Es importante por tanto que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional sean rigurosas en la revisión de los resúmenes para garantizar que cumplen con la finalidad prevista.

273. La delegación del Reino Unido respondió a los comentarios realizados por las delegaciones de Australia, Dinamarca, la OEP y Colombia acerca de la utilidad cada vez menor

de los resúmenes ante el uso creciente de las búsquedas electrónicas de texto completo. En la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido los examinadores utilizan los resúmenes como fuente principal de información, complementándola con búsquedas de texto completo cuando lo estiman necesario. Por tanto, las búsquedas de texto completo no se usan como sustituto de las búsquedas de resúmenes en el sector técnico pertinente. En consecuencia, la delegación destacó la importancia de la calidad de los resúmenes y expresó su apoyo a los esfuerzos dirigidos a mantenerla y mejorarla. La delegación también se mostró a favor de que la Oficina Internacional envíe una Circular en la que se invite a las Oficinas y los usuarios a presentar comentarios para poder recabar toda la información pertinente de los Estados contratantes antes de adoptar decisiones en esta materia.

274. El representante de la Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI) se mostró de acuerdo con los comentarios realizados por la delegación de España. Los profesionales de las búsquedas, como los examinadores y los especialistas en patentes, tienen acceso a poderosas herramientas de búsqueda, pero es preciso distinguir su caso del de los usuarios del sistema que no tienen acceso a tales motores de búsqueda. En general, los usuarios realizan sus búsquedas a través de bases de datos gratuitas en Internet, en las que solo tienen acceso a un documento en PDF con el resumen en la primera página. De este modo, la información útil del resumen constituye la primera impresión que se lleva un usuario de una solicitud de patente, por lo que el resumen sigue siendo una parte importante del documento.

275. La Secretaría, en respuesta a la pregunta de la delegación de Estados Unidos de América acerca del formato del texto en la figura de la primera página, confirmó que el texto de las figuras que acompañan a los resúmenes se facilita únicamente en formato de imagen y no en formato susceptible de búsqueda, tanto en el idioma original como en la traducción.

276. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional distribuya una Circular en la que se invite a formular comentarios más detallados sobre las cuestiones expuestas en el párrafo 23 del documento PCT/WG/9/16, especialmente de las Oficinas designadas y los representantes de los solicitantes y los usuarios de la información contenida en las patentes, a fin de que tengan lugar debates con conocimiento de causa en la siguiente sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales.

## **POSIBLES MEJORAS EN EL SISTEMA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA**

277. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/6.

278. La Secretaría explicó que el documento responde a la petición formulada en la octava reunión del Grupo de Trabajo de que la Oficina Internacional presente un documento en el que se examinen las mejoras que podrían introducirse en el sistema de búsqueda internacional suplementaria. En particular, el documento propone introducir dos modificaciones en el Reglamento: en primer lugar, extender de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria, y, en segundo lugar, brindar a las Administraciones designadas para la búsqueda suplementaria la opción de emitir una opinión escrita junto con todos sus informes de búsqueda internacional suplementaria. La primera de estas propuestas permitiría que el número de solicitantes que reciben un informe de búsqueda internacional antes de que se cumpla el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria aumentara entre un 3 y 4%, con lo que solo entre el 2 y el 3% de los solicitantes dejarían de recibirlo antes de cumplirse el nuevo plazo. Esta propuesta obtuvo un respaldo general en la vigésima tercera sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales, celebrada en enero de 2016. La segunda de estas propuestas, a saber, brindar la opción de que una Administración emita una opinión escrita junto con los informes de búsqueda internacional suplementaria, presenta ventajas e inconvenientes. Por un lado, añadiría complejidad a un sistema poco utilizado, que suma

menos de 100 solicitudes por año. Por otro, permitiría que una opinión escrita favorable obtenida en una búsqueda internacional suplementaria sirviera como base de una solicitud en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT, en los casos en los que la búsqueda suplementaria haya abarcado toda la documentación mínima del PCT. Para facilitar la valoración de la segunda propuesta, en el Anexo se aborda la cuestión de cómo podría plasmarse en el Reglamento. Los cambios propuestos requieren que la Administración decida si desea hacer uso de la opción y, en caso afirmativo, que emita una opinión escrita junto con todos los informes de búsqueda internacional suplementaria, algo que podría especificarse, por ejemplo, en el acuerdo operativo entre la Administración y la Oficina Internacional. De este modo, cuando el solicitante designara una Administración para una búsqueda internacional suplementaria sabría con certeza si esa Administración iba a formular una opinión escrita. Las disposiciones también prevén el trato que recibiría la opinión escrita durante el resto de la fase internacional, tanto si se hubiera presentado una solicitud de examen preliminar internacional como si no. Por último, otra idea que se debatió en la Reunión de las Administraciones Internacionales de enero es la posibilidad de pedir una búsqueda internacional suplementaria en base a reivindicaciones modificadas. Sin embargo, en vista de las dificultades prácticas señaladas en el documento y de las inquietudes expresadas en la Reunión de Autoridades Internacionales, esta propuesta no se ha incluido en el documento.

279. La delegación de la OEP afirmó que entre las opciones examinadas en la Reunión de las Administraciones Internacionales, las dos que se incluyen en el documento son las que parecen más aceptables para la mayoría de las Administraciones internacionales. Ambas propuestas mejorarían el servicio y la flexibilidad del sistema de búsquedas internacionales suplementarias, en beneficio de los usuarios. Extender el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria a 22 meses contados a partir la fecha de prioridad lo haría coincidir con el plazo para presentar una solicitud de examen preliminar internacional, lo que parece más bien una simplificación que una complicación del Sistema del PCT, y proporcionaría además tres meses adicionales a los solicitantes para decidir si solicitan una búsqueda suplementaria. Aunque el tiempo para realizar la búsqueda suplementaria se vería reducido de nueve a seis meses, eso no sería un problema para la OEP, pues los examinadores inician actualmente las búsquedas internacionales suplementarias superados los 22 meses desde la fecha de prioridad. En relación con la segunda propuesta de brindar la opción de emitir una opinión escrita, la delegación puso en duda la opinión expresada en el documento de que ello añadiría complejidad al sistema de búsquedas internacionales suplementarias, y se manifestó a favor de permitir esa opción. La delegación se refirió a las opciones que brinda actualmente la Regla 45*bis*.7.e), en el sentido de permitir que una Administración dé explicaciones con respecto a las citas de los documentos considerados pertinentes. Cuando la OEP da estas explicaciones, el trabajo que realiza es el mismo que haría para preparar una opinión escrita, y el resultado tiene idéntico contenido. Lamentablemente, sin embargo, las explicaciones no tienen la misma consideración que una opinión escrita. Es una lástima por tanto que un solicitante no pueda usar las explicaciones del mismo modo que una opinión escrita para facilitar el uso y la tramitación de una solicitud por las Oficinas designadas en la fase nacional. En conclusión, la delegación dio su respaldo a ambas propuestas, por considerar que introducen mejoras en el sistema de búsquedas internacionales suplementarias en beneficio de sus usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema se usa poco actualmente y que estas propuestas pueden aumentar la utilización de la búsqueda internacional suplementaria en el futuro.

280. La delegación de los Estados Unidos de América declaró que no tiene objeción a la propuesta de modificar la Regla 45*bis* para extender el plazo fijado para pedir una búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, tras considerar la cuestión con posterioridad a la Reunión de las Administraciones Internacionales, la delegación manifestó algunas inquietudes en relación con la propuesta de modificar esta Regla para permitir la emisión de una opinión escrita en el procedimiento de búsqueda internacional suplementaria. Aunque la opinión escrita se haya planteado como una opción para la Administración que efectúa la búsqueda internacional suplementaria, disipando las inquietudes específicas que surgieron en la Reunión

de las Administraciones Internacionales, la delegación comparte las preocupaciones planteadas en el párrafo 15 del documento en relación con la posibilidad de usar una opinión escrita en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT, en los casos en los que la búsqueda suplementaria no haya abarcado toda la documentación mínima del PCT. En estos casos, no sería adecuado emitir una opinión escrita favorable dado el limitado alcance de la búsqueda del estado de la técnica. En consecuencia, la delegación estimó que las modificaciones propuestas en relación con la posibilidad de emitir una opinión escrita junto con el informe de búsqueda internacional suplementaria no deben aprobarse en este momento. Si la finalidad de la propuesta es proporcionar información al solicitante y a las Oficinas designadas acerca de cómo realiza su labor la Administración que efectúa la búsqueda suplementaria, basta con la opción existente de dar explicaciones con respecto a las citas en el informe de la búsqueda internacional suplementaria. Pero si el propósito es abrir una vía para facilitar el acceso al sistema PPH, deben considerarse más a fondo las consecuencias y las posibles formas de aplicación antes de introducir ningún cambio en las reglas.

281. La delegación del Canadá dijo estar de acuerdo con todos los comentarios formulados por la delegación de los Estados Unidos de América. Lo más importante a tener en cuenta en relación con las modificaciones del sistema de búsqueda internacional suplementaria es dar respuesta a las necesidades de los solicitantes, como se repite en seis de las 39 respuestas a la Circular C. PCT 1429, según las cuales la búsqueda internacional suplementaria tiene escaso atractivo para los solicitantes debido a las tasas elevadas y la complejidad del servicio. Sin embargo, ninguno de los cambios propuestos aborda la cuestión de las tasas que imponen las Administraciones por efectuar una búsqueda internacional suplementaria, y cabe pensar que la complejidad del servicio no hará sino aumentar si se introducen dichos cambios. En 2015, en torno al 97% de las búsquedas internacionales suplementarias abarcaron según parece toda la documentación mínima del PCT. Resulta difícil pensar por tanto que el sistema se está usando de acuerdo con la finalidad prevista, a saber, suplementar las búsquedas de la Administración encargada de la búsqueda internacional. La delegación sugirió que el mejor modo de avanzar en la cuestión de la reforma del sistema de búsquedas internacionales suplementarias es buscar formas de reducir los costos para los usuarios y de aumentar el número de Administraciones que ofrezcan búsquedas suplementarias distintas de las efectuadas sobre toda la documentación mínima del PCT, como por ejemplo en idiomas específicos o en bases de datos o archivos por materias. La delegación se mostró de acuerdo con la valoración realizada en el párrafo 15 del documento, en el sentido de que la introducción formal de una opinión escrita podría contribuir a alejarse aún más del concepto de una verdadera búsqueda suplementaria para aproximarse, fundamentalmente, a una segunda búsqueda internacional completa. En relación con la propuesta de extender el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria, la delegación apoyó su modificación a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, por considerar que establece un equilibrio entre la necesidad de que el solicitante disponga del informe de la búsqueda internacional y la opinión escrita antes de que termine el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria, y la de proporcionar a las Administraciones el tiempo necesario para efectuar la búsqueda suplementaria.

282. La delegación de la Federación de Rusia apoyó la propuesta de extender el plazo de 19 a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad, una modificación que tiene claras ventajas, como se indica en el documento. La delegación manifestó más dudas acerca de la propuesta de incluir una opinión escrita junto con el informe de la búsqueda internacional suplementaria. El Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (Rospatent) ofrece un servicio de búsqueda internacional suplementaria que abarca toda la documentación mínima del PCT en los casos en los que no se ha podido efectuar la búsqueda internacional "principal" porque la solicitud versa sobre métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, así como sobre métodos de diagnóstico, y en estos casos prepara una opinión escrita. Pero en otros casos Rospatent lleva a cabo una búsqueda más limitada y la delegación dijo estar de acuerdo en que en esas situaciones no es recomendable emitir una opinión escrita, a pesar de que la

propuesta sea flexible y se plantee como una opción. En conclusión, es mejor no introducir la posibilidad de una opinión escrita, que tal vez no atraiga demasiado interés por parte de las Administraciones que ofrecen servicios de búsqueda internacional suplementaria.

283. La delegación de Israel se manifestó a favor de la propuesta de ampliar el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria a 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad y dijo estar de acuerdo con los comentarios formulados por la delegación de los Estados Unidos de América en relación con la inclusión de una opinión escrita junto con el informe de la búsqueda internacional suplementaria.

284. La delegación de Brasil se mostró a favor de extender a 22 meses el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria, por considerar que sería útil para ofrecer la posibilidad de pedir una búsqueda suplementaria a un 3 o un 4% más de usuarios tras haber recibido el informe de la búsqueda internacional "principal" y la opinión escrita. En relación con la inclusión de una opinión escrita junto con el informe de la búsqueda internacional suplementaria, la delegación dijo compartir las inquietudes expresadas por las delegaciones precedentes. Además, una opinión escrita puede ser un problema para las Administraciones internacionales interesadas en ofrecer servicios de búsqueda internacional suplementaria. No debe perderse de vista que el objetivo original de la búsqueda suplementaria es ampliar la búsqueda a documentos no incluidos en la documentación mínima del PCT, y no realizar una segunda búsqueda internacional completa, lo que podría dar pie a discrepancias entre los informes de la Administración encargada de la búsqueda internacional "principal" y la Administración designada para la búsqueda suplementaria. Por consiguiente, la delegación declaró que no puede respaldar la propuesta de incluir una opinión escrita en esta fase.

285. La delegación de la República de Corea señaló que cambiar el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria para que coincida con el plazo para presentar una petición de examen preliminar internacional puede dar lugar a una "superposición" entre la búsqueda internacional suplementaria y el examen preliminar internacional, en particular, si se realizan otras modificaciones en la búsqueda internacional suplementaria ulteriormente, como permitir que una búsqueda internacional suplementaria se base en reivindicaciones modificadas. Además, sostuvo que ninguna de las disposiciones del Reglamento o de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional prevé que la búsqueda internacional suplementaria deba centrarse en el estado de la técnica en idiomas concretos. Por tanto, la delegación consideró que es necesario debatir la relación entre la búsqueda internacional suplementaria y el examen preliminar internacional antes de extender el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria.

286. La delegación del Reino Unido se mostró favorable a la propuesta de extender a 22 meses el plazo para pedir una búsqueda internacional suplementaria, y dijo compartir las inquietudes expresadas por la delegación de los Estados Unidos de América sobre la introducción de una opinión escrita junto con la búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, la delegación dijo estar convencida de que las mejoras debatidas en el documento no contribuirían demasiado a aumentar la utilización del servicio de búsqueda internacional suplementaria entre los solicitantes del Reino Unido, donde los usuarios recurren muy poco a este servicio y han indicado que sería una opción más interesante para ellos si hubiera más Autoridades internacionales que lo ofrecieran, como por ejemplo las Oficinas de la Cooperación Pentilateral. En consecuencia, la delegación manifestó interés por saber si otras Administraciones internacionales tienen previsto ofrecer el servicio en el futuro.

287. La delegación de China manifestó su apoyo a las propuestas planteadas para mejorar el sistema de búsqueda internacional suplementaria. La Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) ha estado siguiendo la evolución de la búsqueda internacional suplementaria y agradece los esfuerzos de la Oficina Internacional y de las Administraciones internacionales que prestan el servicio. Si se considera necesario, la

SIPO está dispuesta a recoger las opiniones y las sugerencias de los solicitantes y a seguir promoviendo el servicio entre sus usuarios en China.

288. En respuesta a los comentarios realizados por la delegación de la República de Corea sobre la información relativa al idioma de las búsquedas del estado de la técnica en las búsquedas internacionales suplementarias, la Secretaría confirmó que accede con gusto a examinar la información que facilite la Oficina Internacional acerca de las diferentes opciones que tienen los solicitantes al pedir que se realice una búsqueda internacional suplementaria, incluida la información que figura en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

289. El Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones propuestas respecto de la Regla 45*bis*.1, en la forma expuesta en el Anexo del documento PCT/WG/9/6, a fin de presentarlas a examen de la Asamblea en su próximo período de sesiones de octubre de 2016, a reserva de posibles cambios en la redacción que efectúe la Secretaría. No se llegó a un acuerdo en cuanto a la introducción de la propuesta de nueva Regla 45*bis*.7*bis* o las modificaciones propuestas respecto de las Reglas 45*bis*.8, 45*bis*.9 y 90*bis*.3*bis* que se exponen en el Anexo del documento PCT/WG/9/6.

### **CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL CUANDO ESTA CONTENGA ELEMENTOS O PARTES PRESENTADOS “POR ERROR”**

290. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/13.

291. La Secretaría recordó que en reuniones previas del Grupo de Trabajo se ha debatido la interpretación de las disposiciones del PCT relativas a la incorporación por referencia de partes omitidas de una solicitud, pero no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a la incorporación por referencia de todo un elemento de la solicitud internacional cuando tal elemento ya figure en la solicitud presentada. Por ejemplo, si el solicitante presenta una solicitud internacional con una serie errónea de reivindicaciones, pero la solicitud de prioridad contiene las reivindicaciones correctas, existen diferentes modos de proceder en relación con la posibilidad de incorporar por referencia las reivindicaciones correctas como partes omitidas. Algunas Oficinas han sostenido que el elemento no está omitido en la solicitud original, por lo que no pueden incorporarse las reivindicaciones correctas, mientras que otras Oficinas permiten la incorporación, con el resultado de que hay dos series distintas de reivindicaciones. En la reunión del año pasado del Grupo de Trabajo, se pidió a la Secretaría que preparase un documento de trabajo con un proyecto de disposición que permita al solicitante, en casos muy limitados y excepcionales, sustituir las reivindicaciones y/o la descripción incluidas por error en la solicitud presentada por una versión equivalente correcta de las reivindicaciones y/o la descripción contenidas en la solicitud de prioridad. Dicho proyecto de disposición figura como anexo del documento. En primer lugar, se propone modificar la Regla 20.5.a) al objeto de aclarar que las vigentes disposiciones relativas a las partes omitidas se refieren exclusivamente a los supuestos en los que una parte de la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos se haya omitido verdaderamente en la solicitud presentada, pero no cubren el supuesto de que se haya presentado por error todo un elemento o una parte de la solicitud. En segundo lugar, se propone añadir una nueva Regla 20.5*bis* en virtud de la cual el solicitante pueda pedir la supresión de cualquier elemento o parte de la solicitud que haya presentado erróneamente y confirmar la incorporación por referencia del elemento o parte equivalente correcto que figuren en la solicitud de prioridad previa. La Secretaría sugirió que, antes de entrar a examinar la redacción del proyecto, el Grupo de Trabajo evalúe si hay un consenso efectivo en torno a este nuevo enfoque de la cuestión, teniendo en cuenta factores como el servicio que presta a los solicitantes, los trámites que exige a las Oficinas, las expectativas de terceros y también, en particular, la relación de este nuevo mecanismo de corrección con otros medios de subsanación actualmente disponibles, en especial la posibilidad de rectificar errores evidentes prevista en la Regla 91, en la que se abordan cuestiones parecidas pero se establecen requisitos distintos que en el proyecto de disposición para que una corrección sea admisible.

También es importante que los Estados miembros consideren si es probable que este nuevo enfoque sea aceptado y reconocido en virtud del derecho nacional aplicable, en caso de lograrse el consenso necesario para modificar el PCT conforme a lo propuesto en el documento. En el supuesto de que muchos Estados contratantes formularan reservas por incompatibilidad con el derecho nacional, poco se ganaría con la aprobación de los proyectos de propuesta. Otra cuestión a tener en cuenta es la relación entre el enfoque propuesto y el PLT, que no se aplica de forma directa a una solicitud internacional pero sí lo haría cuando esta entrara en la fase nacional en los Estados contratantes que fueran Partes Contratantes del PLT. Una de las cuestiones que se plantean para estos Estados es si el enfoque es compatible con el Artículo 2.1) del PLT, que permite a una Parte Contratante disponer requisitos que sean más favorables desde el punto de vista de los solicitantes que los requisitos mencionados en el PCT, a excepción de los relativos a la fecha de presentación. Otra cuestión relacionada con el PCT es si la disposición se refiere a la forma y al contenido de la solicitud, en cuyo caso pasaría a ser vinculante para todas las Partes Contratantes del PLT, pues en virtud del Artículo 6, siempre que así lo decida la Asamblea del PLT en virtud del Artículo 16, tal disposición puede pasar a ser vinculante para las Partes Contratantes del PLT si se considera relativa a la forma y el contenido de la solicitud. Ambas son cuestiones sobre las que deben decidir las Partes Contratantes del PLT, pero que son importantes para los Estados contratantes del PCT que sean también partes del PLT.

292. La delegación de la OEP dio su apoyo a la propuesta de modificar la Regla 20.5 para aclarar que dicha regla solo se aplica a las partes verdaderamente omitidas. Sin embargo, si bien la OEP entiende la lógica subyacente a la propuesta Regla 20.5*bis*, a saber, de permitir que el solicitante que quiso presentar otra cosa como memoria descriptiva sustituya la memoria presentada, tiene serias reservas en cuanto a la compatibilidad de la disposición con el PLT. En el Artículo 2.1) del PLT se estipula que las Partes Contratantes del PLT tendrán libertad de disponer requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares, sean más favorables que los requisitos mencionados en el propio PLT y el Reglamento de dicho tratado, a excepción de los requisitos relativos a la fecha de presentación que se contemplan en el Artículo 5 del PLT. El Artículo 5 del PLT, en el que se especifican los requisitos relativos a la fecha de presentación, y en particular, el Artículo 5.6) del PLT, en el que se contempla la incorporación por referencia de partes omitidas, son vinculantes para las Partes Contratantes del PLT. Dicho de otro modo, las Partes Contratantes no están facultadas para prever posibilidades adicionales y de mayor alcance para modificar el grado de divulgación sin cambiar la fecha de presentación. El Convenio sobre la Patente Europea fue redactado en ese sentido, y su Regla 56 corresponde en gran medida con el Artículo 5.6) del PLT. La jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP, causa J 27/10, confirma que la Regla 56 del Convenio sobre la Patente Europea no contempla que puedan modificarse, sustituirse o suprimirse partes o toda la descripción presentada originalmente. Además, uno de los objetivos del proceso de reforma del PCT entre 2001 y 2007 era alinear el PCT lo más posible al PLT, cosa que se logró al haber introducido disposiciones sobre la incorporación por referencia de partes faltantes o la restauración del derecho de prioridad. Por consiguiente, la delegación dijo que considera que hay que sopesar la cuestión detenidamente, quizás, sobre la base de consultas, por ejemplo, mediante un cuestionario, con las Partes Contratantes del PLT, a fin de evitar que aumente el desfase entre Oficinas respecto de la práctica en la fase internacional y la práctica en la fase nacional. Aun cuando se llegue a la conclusión de que no hay incompatibilidad con el PLT, se precisa modificar la nueva Regla propuesta 20.5.b) para estipular que todo elemento presentado por error o toda parte suprimida de la solicitud se conserven en el expediente y puedan ser consultados por el público.

293. La delegación de Filipinas manifestó que la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas es favorable a las modificaciones del Reglamento que se proponen en el documento para permitir la corrección de elementos presentados por error, dado que la intención es la misma que en el caso de la incorporación por referencia de partes omitidas. Ambos procedimientos corrigen la solicitud internacional sobre la base de los elementos que ya figuran en la solicitud de prioridad, mediante la supresión y/o sustitución de los elementos y partes presentados por

error, de tal modo que el resultado sea el mismo que en la solicitud de prioridad. El procedimiento de incorporación por referencia de elementos enteros es práctica habitual en la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas.

294. La delegación de los Estados Unidos de América señaló que sigue estando firmemente convencida de que, en los casos en los que la solicitud internacional contenga una serie de reivindicaciones incluidas por error y/o una descripción presentada incorrectamente pero el solicitante pida de todas formas que se incorporen por referencia todas las reivindicaciones y/o la descripción entera que figuran en la solicitud de prioridad en tanto que "parte omitida", dicha incorporación por referencia está claramente contemplada, no solo en el espíritu y el propósito sino también en la letra del Reglamento actual. Se trata de una disposición que facilita las cosas para el solicitante, pues le permite subsanar errores que de otro modo podrían tener graves consecuencias. En este sentido, la delegación se mostró a favor del objetivo de la propuesta. No obstante, la delegación hizo notar que no hay necesidad de modificar el Reglamento, pues las disposiciones actuales ya prevén la incorporación de elementos o partes correctos como elementos o partes "omitidos", como dejan claro los debates mantenidos durante la primera reunión del Grupo de Trabajo, cuando se redactaron y aprobaron las disposiciones (véanse los párrafos 126 y 127 del informe de la reunión, el documento PCT/WG/1/16). Pero aunque la delegación no considere necesario modificar el Reglamento, dijo estar dispuesta a apoyar las propuestas si con ello se puede lograr el objetivo de permitir que más solicitantes puedan incorporar elementos correctos tomados del documento de prioridad como elementos o partes "omitidos". La delegación señaló además que, en virtud del Artículo 3.1)b) del PLT, la aplicación del PLT a las solicitudes internacionales está supeditada a las disposiciones del PCT, que deben prevalecer. El Artículo 3.1)b) del PLT dispone explícitamente que "con sujeción a lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, las disposiciones del presente Tratado y el Reglamento serán aplicables a las solicitudes internacionales de patentes de invención y de patentes de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes: i) respecto de los plazos aplicables [...] en virtud de los Artículos 22 y 39.1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes; ii) respecto de todo procedimiento iniciado en la fecha, o después de la fecha, en la que pueda comenzar la tramitación o el examen de la solicitud internacional en virtud del Artículo 23 de ese Tratado". La delegación señaló que la cuestión bajo examen no está regida por el PLT. Para concluir, la delegación manifestó la esperanza de que se llegue a un acuerdo sobre estas cuestiones para que los solicitantes dispongan finalmente de la medida que necesitan para subsanar esta clase de errores.

295. La delegación del Japón se manifestó a favor de la propuesta que figura en el documento, por considerar que simplificaría una serie de operaciones en beneficio de los usuarios. De acuerdo con la práctica actual, los elementos presentados por error siguen formando parte de la solicitud, por lo que sería útil introducir la posibilidad de excluirlos del examen. En relación con la posibilidad de facultar a la Administración encargada de la búsqueda internacional para cobrar una tasa suplementaria, como se plantea en el párrafo 15 del documento, la delegación se manifestó a favor de esta posibilidad, siempre que la propia Administración encargada de la búsqueda internacional pueda determinar su importe en base a la carga adicional de trabajo que suponga para ella.

296. La delegación de China dijo que es razonable permitir, hasta cierto punto, que los solicitantes sustituyan los elementos o partes incluidos por error en la solicitud internacional por la versión equivalente correcta de la solicitud previa, y que la propuesta proporciona un fundamento jurídico para esa práctica. Sin embargo, en opinión de la delegación, las modificaciones propuestas siguen sin permitir la sustitución de la totalidad de las reivindicaciones y la descripción, pues ello afectaría a la aplicación y tramitación de la búsqueda internacional. En su calidad de Oficina receptora, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) mantiene la práctica de no permitir la incorporación de una serie de reivindicaciones y/o una descripción en su totalidad. A juicio de la delegación, las propuestas podrían facilitar la sustitución de series de reivindicaciones y/o

descripciones presentadas por error, y abrir la puerta a posibles abusos. Por tanto, la delegación propuso que se aclare en el Reglamento que no se permite la sustitución de la totalidad de las reivindicaciones y la descripción, aun en los casos en los que se presenten por error. Entretanto, en vista de la disparidad de prácticas, dijo que podría ser aceptable revisar las Directrices para las Oficinas receptoras para clarificar la situación en beneficio de los solicitantes.

297. El representante de la APAA se manifestó a favor del espíritu y el propósito de la propuesta, por considerar que brinda a los solicitantes la posibilidad de corregir errores derivados de la presentación de solicitudes en las que se omitan o se incluyan partes por error.

298. La delegación del Canadá se manifestó a favor de documentar las prácticas divergentes de las Oficinas receptoras y designadas en relación con la incorporación por referencia de partes omitidas, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica a los solicitantes y las Oficinas. En los casos en los que las prácticas en la fase internacional se aparten de las prácticas nacionales, se podría introducir claridad y ofrecer a los solicitantes medidas de subsanación sin necesidad de una armonización perfecta del derecho nacional con el PCT. En consecuencia, la delegación dio su apoyo a las modificaciones de la Regla 20 y la adición de la Regla 20.5*bis*. A medida que aumenta el número de solicitudes presentadas electrónicamente, es preciso que las Oficinas reconozcan que pueden producirse nuevos tipos de errores, como por ejemplo adjuntar archivos incorrectos. Esto es algo que no está previsto en el Reglamento, a menos que el error se detecte antes del vencimiento del período de prioridad, durante el cual el solicitante puede presentar una nueva solicitud con los elementos o partes correctos. Sin embargo, desde la perspectiva de la política, la delegación señaló que a su juicio tiene sentido ofrecer a los solicitantes un mecanismo de subsanación en tales circunstancias excepcionales. Además, la Regla 91 no prevé la rectificación si el error consiste en la omisión de uno o varios elementos enteros de la solicitud internacional. Las modificaciones propuestas también parecen dar respuesta a las preocupaciones que se han planteado en reuniones previas del Grupo de Trabajo.

299. El representante del EPI declaró que la propuesta que figura en el documento aporta una solución equilibrada que aborda satisfactoriamente el problema de los documentos presentados con errores. Por más que los casos de este tipo sean infrecuentes, no dejan de ser importantes. El representante manifestó la esperanza de que si se aprueban las propuestas, las Oficinas designadas y elegidas no plantearán objeciones en la fase nacional a la sustitución de documentos presentados con errores.

300. La delegación de Australia indicó que en virtud de la Regla 20.5.a) existe la posibilidad de incorporar por referencia un conjunto completo de dibujos omitidos, pero que no hay una disposición equivalente para la totalidad de la descripción o de las reivindicaciones. Parece por tanto que el principal problema desde el punto de vista de la política es si cabe sustituir mediante incorporación por referencia la totalidad de una descripción o de una serie de reivindicaciones incluida por error. En este sentido, podría ser útil examinar las razones de que haya disposiciones distintas para la incorporación de dibujos y para la incorporación de la descripción y las reivindicaciones. En su calidad de Oficina designada o elegida, IP Australia acepta las incorporaciones que se han admitido en la fase internacional, y por tanto ve difícil que una solicitud concreta se tramite de un modo distinto según cuál sea la Oficina receptora. La delegación concluyó manifestando su disposición a aceptar la solución a la que lleguen por consenso los Estados contratantes en este terreno, pues ello aportaría algo de seguridad y una práctica unificada para todas las Oficinas.

301. El representante de la JPAA manifestó su apoyo a la propuesta. Si se faculta a la Autoridad encargada de la búsqueda internacional para cobrar una tasa suplementaria en los casos en los que la petición de sustituir un elemento o parte incluido por error se reciba después de haber iniciado la elaboración del informe de búsqueda internacional, se logra un equilibrio entre dar facilidades a los usuarios y garantizar la eficacia del procedimiento.

302. El representante de la FICPI se sumó a las opiniones expresadas por la delegación de los Estados Unidos de América, así como por la APAA y el EPI, en apoyo de la propuesta de permitir a los solicitantes corregir los errores cometidos en la presentación de elementos y partes de la solicitud.

303. La delegación de la República de Corea señaló que cuando un solicitante asegura que un elemento o parte se ha presentado por error, puede ser difícil para la Oficina determinar si ha sido efectivamente así. En algunos casos, resulta difícil determinar incluso si algo constituye un error evidente a los efectos de una petición de rectificación en virtud de la Regla 91. La vigente Regla 20.5 cubre los errores del solicitante, y la delegación expresó la opinión de que mejorar la información relativa a estas disposiciones orientaría al solicitante en relación con el marco jurídico actual.

304. La delegación del Reino Unido se manifestó a favor del espíritu de la propuesta, pero pidió a la Oficina Internacional que aclare algunos puntos. En primer lugar, la delegación pidió que se aclare el efecto que tendrían las disposiciones sobre las Oficinas que son Partes Contratantes en el PLT. En este sentido, la delegación dijo entender que la Oficina Internacional mantiene el criterio de que las disposiciones propuestas no entrarían en el ámbito de aplicación del Artículo 6.1) del PLT, y que por lo tanto los Estados miembros del PLT no estarían obligados a aplicarlas a sus solicitudes nacionales o regionales en caso de que entraran en vigor. En segundo lugar, en relación con las implicaciones de la propuesta para la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, la práctica actual de la Oficina no permite que los solicitantes supriman páginas incorrectas de la solicitud como se propone. Por lo tanto, si las modificaciones entran en vigor, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido se verá obligada a presentar una notificación de incompatibilidad como Oficina receptora y como Oficina designada/elegida. No obstante, puesto que el derecho nacional del Reino Unido permite a los solicitantes añadir páginas a la memoria descriptiva del documento de prioridad en casos en los que falten partes de la solicitud, la delegación podría interpretar las disposiciones en el sentido de incluir los casos en los que se hayan presentado partes o elementos por error, aunque las páginas presentadas por error deberían seguir formando parte de la solicitud y solo podrían suprimirse en una fase posterior, mediante la presentación de la modificación correspondiente por parte del solicitante. Por consiguiente, la delegación sugirió que se elimine de la propuesta la supresión de las páginas presentadas por error, para así permitir que las Oficinas incorporen las páginas nuevas, aunque las páginas presentadas por error sigan formando parte de la solicitud y se publiquen con la solicitud internacional.

305. El representante de la AGESORPI dijo que si bien está claro que las páginas individuales son partes omitidas, resulta difícil dirimir la cuestión cuando lo que se omite son algunas reivindicaciones. Del mismo modo, las Oficinas tienen que realizar un análisis para determinar si un error debe corregirse o no, y en muchos casos deben determinarlo los tribunales. Por este motivo afirmó que es importante que los cambios sean transparentes para terceros y que la solicitud se publique exactamente tal como se presenta, de modo que los cambios que se introduzcan posteriormente queden claros a la luz del documento publicado.

306. El representante de la APAA presentó una declaración de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), cuyo representante no pudo asistir a la reunión. La AIPLA consideraba que la práctica de la OEP es indebidamente restrictiva y algo ilógica, pues permite incorporar una parte omitida, pero no corregir un error. El PCT es un tratado procedimental cuyas disposiciones se dirigen únicamente a permitir el uso cruzado de fechas de presentación y a que los solicitantes puedan diferir la realización de múltiples presentaciones nacionales en función de los avances de la comercialización, pero eso no significa que el PCT exista en el vacío. Hay razones para considerar (en coherencia con algunos aspectos de la posición que defiende la OEP) que, a pesar de los deseos de la AIPLA y de la práctica habitual en los Estados Unidos de América, el PLT, que sí es un tratado sustantivo, podría prohibir la corrección de partes presentadas por error. El Artículo 2 del PLT prohíbe expresamente modificar el Artículo 5, y por tanto también el Artículo 5.4). La Asamblea podría clarificar la

cuestión de las partes presentadas por error mediante disposiciones reglamentarias, aunque en opinión de la AIPLA esa podría no ser una solución viable si una parte interesada en invalidar una patente objetase que una disposición de orden reglamentario no puede modificar el contenido específico de la ley. En pocas palabras, podrían pasar años, y años marcados a veces por la inseguridad, antes de que los tribunales de una determinada jurisdicción establecieran la viabilidad jurídica de la sustitución de una parte omitida. Aunque no resolvería enteramente el problema, una posible solución sería fomentar que las Oficinas nacionales dispongan de los instrumentos técnicos necesarios para confirmar que se ha presentado una descripción, unas reivindicaciones y un resumen, y no admitan las solicitudes a falta de alguno de ellos, e introduzcan además un segundo nivel de examen en el que el solicitante deba confirmar que ha presentado la descripción "correcta". En segundo lugar, se podría alentar a las Oficinas nacionales a adoptar un criterio flexible respecto a la sustitución de partes presentadas por error en su propio derecho interno. Una posible alternativa dentro del régimen legislativo y reglamentario vigente en el marco del PCT y el PLT es recurrir al mecanismo de la restauración del derecho de prioridad. La norma de la restauración del derecho de prioridad está sometida en la OEP a un estricto criterio de "a pesar de la diligencia debida", pero al menos ofrece una relativa seguridad en la fase nacional o regional, en lugar de lo que podría ser una superación ilusoria en la fase de presentación del PCT. La corrección por inclusión de solicitudes específicamente incorporadas por referencia en la presentación "inicial" es una posibilidad admitida en los Estados Unidos de América, aunque la AIPLA tenía entendido que no rige la misma práctica en la OEP. El Artículo 5.7) del PLT permite dicha corrección. La Regla 20.6 que se propone también lo permitiría, y la AIPLA era partidaria de introducirla. El texto de la propuesta no deja claro si la Oficina Internacional y las delegaciones han tenido oportunidad de valorar la incidencia del PLT, y la AIPLA lamentaba tener que reconocer que la incorporación de partes omitidas podría ser incompatible con las disposiciones de dicho Tratado. La AIPLA admitía respetuosamente que si los solicitantes pueden reemplazar las partes presentadas por error se plantea la cuestión del "plazo y el número de correcciones posibles". A los efectos del mantenimiento del flujo de trabajo en la Oficina Internacional y en las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, la introducción de una versión posterior de una solicitud inicial haría muy difícil alcanzar los objetivos de rapidez de actuación fijados en el Tratado. En opinión de la AIPLA debería introducirse la Regla 20.5.a)i) juntamente con una normativa que permita la corrección de las solicitudes incorporadas por referencia en la solicitud original o en las solicitudes de prioridad, en la línea de la Regla 20.6. No obstante, la AIPLA estimaba que la aplicación inmediata de las propuestas relacionadas con las partes presentadas por error en las Reglas 20.5.a)ii) y 20.5.bis es probablemente prematura. Por el momento, la AIPLA consideraba que la atención debería centrarse en: a) introducir soluciones técnicas para minimizar los errores, b) alentar a los Estados para que mantengan un criterio flexible en la sustitución de las partes presentadas por error, y c) reconocer que las disposiciones relativas a la restauración del derecho de prioridad son el instrumento adecuado para resolver las cuestiones relativas a las partes presentadas por error.

307. En respuesta a los comentarios formulados por la delegación de Australia, la Secretaría declaró que la cuestión de la incorporación por referencia de elementos omitidos de la descripción o las reivindicaciones se aborda en la Regla 20.3. Los dibujos reciben un trato distinto que la descripción y las reivindicaciones, pues no es necesario presentar ningún dibujo para que se otorgue una fecha de presentación. En relación con el PLT, la autoridad para interpretar las disposiciones corresponde a las Partes Contratantes. Teniendo esto presente, la opinión de la Oficina Internacional es que los requisitos relativos a la fecha de presentación se establecen en el Artículo 5.6) del PLT, y que el Artículo 2.1) no permite que las Partes Contratantes dispongan requisitos más favorables desde el punto de vista de los solicitantes y titulares que los contenidos en el Artículo 5. Sin embargo, la propuesta incluye dos elementos. El primero tiene que ver con las disposiciones que permiten al solicitante incorporar por referencia algo que se ha omitido en un primer momento, aunque se refieren a ello como algo presentado por error, en la medida en que la intención era presentar un elemento distinto del que se ha presentado. En los casos en los que se ha presentado un conjunto de reclamaciones pero la intención era presentar un conjunto distinto, varios Estados miembros

interpretan que el conjunto que se pretendía presentar se ha omitido. Estos Estados miembros admiten por tanto la incorporación de partes presentadas por error, lo que supone que aquellos de estos Estados que sean Partes Contratantes del PLT interpretan las disposiciones del PLT en el sentido de admitir tal incorporación de partes presentadas por error. El segundo elemento sería permitir que el solicitante suprima la parte presentada por error y la sustituya por la parte correcta. Esta posibilidad no se contempla en el PLT, que prevé la posibilidad de añadir una parte omitida pero no dispone nada en relación con la supresión de ninguna parte de la solicitud, algo que de acuerdo con la mayoría de las legislaciones nacionales solo puede hacerse mediante una modificación. El Capítulo I del PCT no permite la modificación de la descripción, de modo que lo único que podría hacer el solicitante de acuerdo con lo dispuesto es "corregir" la solicitud, aunque eso es algo que no afecta al PLT. La delegación de la OEP ha sugerido que se envíe un cuestionario a las Partes Contratantes del PLT sobre las disposiciones pertinentes de este Tratado, pero la Secretaría consideró que esto podría llevar a interpretaciones divergentes y que la cuestión de la interpretación debe plantearse al conjunto de los miembros del PLT. Por otro lado, aunque la Secretaría convino con la delegación de los Estados Unidos de América en que el PCT no está sometido al PLT, sostuvo que las disposiciones del PCT tienen una repercusión directa sobre las Partes Contratantes del PLT, lo que las pone en una situación complicada cuando surgen discrepancias entre el PCT y el PLT. En la medida en que no haya acuerdo en relación con las partes omitidas, los solicitantes pueden encontrarse con decisiones divergentes en las fases internacional y nacional del PCT, en función de la Oficina que tramite el caso. La Secretaría dijo que no está claro cuál es la mejor forma de abordar la cuestión de la incorporación de una parte omitida en los casos en los que se ha presentado una parte por error en la fecha de presentación.

308. La delegación de los Estados Unidos de América sugirió que la Oficina Internacional examine más a fondo los requisitos del PLT.

309. El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que efectúe una evaluación de las cuestiones relacionadas con el PLT a fin de examinarlas en su siguiente reunión.

## **REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD PRESENTADAS EL MISMO DÍA**

310. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/3.

311. La Secretaría presentó el documento y explicó que, en el marco de los debates sobre la incorporación por referencia de partes omitidas, se ha planteado la cuestión de si una reivindicación de prioridad basada en una solicitud anterior que tiene la misma fecha que la solicitud internacional constituye una reivindicación válida en virtud del Convenio de París y, por ende, del PCT. La cuestión ha surgido a propósito de los solicitantes que presentan una solicitud internacional en la que se reivindica la prioridad de una solicitud nacional presentada el mismo día para tener la posibilidad de incorporar por referencia una parte de la solicitud nacional que se haya omitido en la solicitud internacional. En su octava reunión, el Grupo de Trabajo ha debatido cuatro opciones posibles, recogidas en el documento PCT/WG/8/5, para resolver las diferencias de interpretación del Convenio de París entre las Oficinas de los Estados miembros del PCT, sin llegar a ningún consenso. El Grupo de Trabajo ha pedido a la Secretaría que prepare una propuesta de modificación del Reglamento por la que se exija expresamente a las Oficinas receptoras que no anulen las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, para facilitar que sean las Oficinas designadas las que adopten las decisiones al respecto en la fase nacional. La propuesta se adjunta como Anexo al documento. Con arreglo a ella, una reivindicación de prioridad presentada el mismo día no sería anulada por la Oficina receptora y seguiría formando parte de la solicitud como base para una posible incorporación por referencia. Correspondería entonces a cada Oficina decidir si reconoce o no las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día con arreglo a su interpretación del Convenio de París en virtud de su derecho nacional. La Secretaría también aclaró que la cifra de 200 solicitudes internacionales en 2013 con solicitudes de prioridad presentadas el mismo día que se da en el párrafo 11.a) del documento se refiere solo a las solicitudes que no

contienen otras solicitudes de prioridad. Si se cuentan las solicitudes internacionales en las que concurren las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día con otras reivindicaciones de prioridad, la cifra supera las 1.600 solicitudes, cerca del 1% del total de solicitudes internacionales. Aunque esta cifra es más importante, no deben perderse de vista las consecuencias para las Oficinas designadas que no acepten las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día. Con arreglo a la propuesta, el informe de búsqueda internacional tendría en cuenta las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día y cualquier incorporación por referencia, pero el informe perdería valor para esas Oficinas designadas. La Secretaría concluyó subrayando la importancia de que haya consenso entre los miembros del PCT en caso de que se acepte la propuesta, pues esta tendría escaso valor si muchas Oficinas designadas presentaran una declaración de incompatibilidad con el derecho nacional.

312. La delegación de los Estados Unidos de América recordó al Grupo de Trabajo que la USPTO, en su calidad de Oficina receptora, no formula objeciones a las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día en la fase internacional desde 2007, cuando se eliminó del Reglamento la exigencia de que la reivindicación de prioridad se declare nula si la solicitud internacional no se presenta en el plazo de un año desde la reivindicación de prioridad. La delegación se mostró favorable a la propuesta de que las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día no se declaren nulas, tanto más cuanto que la USPTO admite dichas reivindicaciones de prioridad tanto en su calidad de Oficina designada como en presentaciones directas. La delegación afirmó que este cambio equivalía en el fondo a la práctica de no formular objeciones a las reivindicaciones de prioridad presentadas entre 12 y 14 meses contados a partir de la fecha de prioridad, para dejar que estas reivindicaciones se consideren en la fase nacional con arreglo al derecho nacional de la Oficina designada en relación con el restablecimiento de la prioridad.

313. La delegación de la OEP reiteró que defiende una interpretación literal del Artículo 4.C)2) del Convenio de París, según la cual la fecha de presentación no queda incluida en el período de prioridad. En consecuencia, las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día no son admisibles. De conformidad con el Artículo 8.1), la reivindicación de prioridad debe contener una declaración que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores, y el período mínimo de tiempo es un día. Se desprende de ello que con arreglo al PCT una solicitud anterior debe haberse presentado por lo menos un día antes que la solicitud internacional que reivindica la prioridad de la solicitud anterior. De igual modo, la Regla 2.4 define el período de prioridad como el período de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, sin incluir en dicho período el día de la presentación. El Artículo 87.1 del Convenio sobre la Patente Europea también define el período de prioridad como 12 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, razón por la cual la OEP, en su calidad de Oficina designada, no considera válidas las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día ni los elementos omitidos incorporados por referencia en base a ellas. Por otro lado, la modificación propuesta aumentaría el número de casos en los que la OEP se vería obligada o bien a modificar la fecha de presentación internacional o bien a ignorar el elemento que el solicitante pretende incorporar por referencia. Dichas modificaciones reducen a su vez el valor de los informes de búsqueda internacional, con consecuencias potencialmente graves para los solicitantes. Tal es la conclusión que se defiende en el párrafo 11.b) del documento, que reconoce que el resultado práctico de una modificación de este tipo para la mayoría de las Oficinas designadas sería aumentar la complejidad del procedimiento de la fase nacional de las solicitudes que contengan reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día y en las que se pidan incorporaciones por referencia en base a dichas reivindicaciones. En la actualidad, parece que la mayoría de las Oficinas designadas no admiten esta clase de reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, y por ende las incorporaciones por referencia basadas en dichas reivindicaciones. Por otro lado, es obvio que si una reivindicación de prioridad se declarase nula en una fase posterior, toda incorporación basada en dicha reivindicación de prioridad también sería inválida, pues la invalidez se habría declarado a todos los efectos. Por consiguiente, la delegación

recomendó que se mantenga el *statu quo* y se aclare cuáles son las diferentes prácticas en las Directrices para las Oficinas receptoras, revisión a la que la OEP estaría dispuesta a contribuir.

314. La delegación de Israel declaró que la Oficina de Patentes de Israel nunca se ha encontrado en la situación de que un solicitante haya reivindicado la prioridad de una solicitud presentada anteriormente el mismo día. No obstante, la delegación manifestó su apoyo a las propuestas de modificación que se recogen en el Anexo del documento, dirigidas a que las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día no se consideren defectos en el marco de los procedimientos de la fase internacional del PCT, y a permitir que cada Oficina designada decida respecto a la admisión de las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día con arreglo al derecho nacional aplicable en cada caso.

315. La delegación de Filipinas se mostró favorable a la modificación propuesta, al efecto de que una fecha de prioridad igual a la fecha internacional de presentación no sea un defecto en la fase internacional, y que la Oficina designada sea la que decida si admite las reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día. De este modo, una solicitud de prioridad con la misma fecha de presentación que la solicitud internacional podría servir como base para la incorporación por referencia de partes o elementos omitidos, en concordancia con la práctica habitual de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas.

316. La delegación de China declaró que la propuesta no eliminaría la inseguridad jurídica, lo que podría tener consecuencias perjudiciales para el solicitante. Cuando la solicitud de prioridad se presenta el mismo día que la solicitud internacional, resulta difícil juzgar cuál de las dos se ha presentado antes. Eso puede llevar a situaciones en las que el contenido de una solicitud presentada más tarde pueda incorporarse por referencia a la solicitud que se ha presentado antes, lo que no es coherente con el propósito para el que se establecieron los derechos de prioridad del Convenio de París o el sistema de incorporación por referencia. Tal como se señala en el párrafo 11 del documento, la mayoría de las Oficinas designadas no aceptan reivindicaciones de prioridad presentadas el mismo día, y la propuesta de modificación añadiría complejidad a los procedimientos en dichas Oficinas y afectaría a la utilidad que tienen para ellas los informes de búsqueda internacional. En vista de estas dificultades, la delegación propuso que se invite a la Asamblea de la Unión de París a ofrecer orientaciones sobre la materia, con el fin de armonizar las distintas prácticas de los Estados miembros del Convenio de París en interés de los solicitantes.

317. No se llegó a un acuerdo sobre las propuestas de modificación del Reglamento del PCT enunciadas en el Anexo del documento PCT/WG/9/3 ni sobre la futura labor a ese respecto.

#### **TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y/O CLASIFICACIÓN ANTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

318. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/5.

319. La Secretaría explicó que en el documento se proponen modificaciones de la Regla 23*bis*.2, aprobada por la Asamblea en 2015 y que entrará en vigor el 1 de julio de 2017. La Regla se refiere a la exigencia de que la Oficina receptora transmita a la Administración encargada de la búsqueda internacional los resultados de toda búsqueda y clasificación anterior. Tras la aprobación de dichas modificaciones, se señaló a la atención de la Oficina Internacional que podría haber incompatibilidad entre, por una parte, la Regla 23*bis*.2.a) y, por otra, el Artículo 30.2)a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3) y la nueva Regla 94.1*bis*, tal como se explica en los párrafos 5 a 7 del documento. Las modificaciones que se proponen en el Anexo del documento pretenden abordar el conflicto aparente que surge en los casos en los que el Artículo 30.2)a) impediría a la Oficina receptora transmitir información. Se propone que estas modificaciones entren en vigor el 1 de julio de 2017, para garantizar que se aplique

la versión "corregida" de la Regla 23bis desde esa fecha y quede claro en qué casos la Oficina receptora tiene obligación de transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional los resultados de toda búsqueda y clasificación anterior.

320. La delegación de Israel dijo que comparte la idea general de la reutilización de los resultados y la colaboración entre Oficinas, pero que la legislación nacional israelí no admite la posibilidad de transmitir información sobre búsquedas y clasificaciones en relación con solicitudes de patente no publicadas a la Administración encargada de la búsqueda internacional sin autorización del solicitante; de conformidad con el Artículo 168 de la ley de patentes de Israel, todos los documentos relativos a una solicitud de patente son confidenciales hasta su publicación. Por consiguiente, informó de que Israel ya ha notificado a la Oficina Internacional la incompatibilidad de la Regla 23bis con su derecho nacional.

321. La delegación de los Estados Unidos de América se manifestó a favor de las modificaciones contenidas en el documento. En relación con su entrada en vigor el 1 de julio de 2017, los Estados Unidos de América han presentado una notificación de incompatibilidad con su legislación nacional. Sin embargo, la delegación propuso introducir un mecanismo en el formulario de petitorio del PCT para permitir que los solicitantes autoricen la transmisión de la información relativa a búsquedas y clasificaciones.

322. La delegación del Japón se manifestó a favor de la propuesta del documento para garantizar la compatibilidad entre la Regla 23bis.2 y el Artículo 30.

323. La delegación del Canadá se manifestó a favor de las propuestas de modificación que figuran en el documento para solucionar el conflicto aparente entre, por una parte, la Regla 23bis.2.a) y, por otra, el Artículo 30.2)a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3) y la Regla 94.1bis.

324. La delegación de la OEP manifestó su apoyo a las propuestas de modificación. Teniendo en cuenta que el PCT es un tratado orientado a la reutilización de resultados y que la Regla 23bis tiene por objeto facilitar la colaboración entre las Oficinas receptoras y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, la delegación alentó a todas las Oficinas que han notificado a la Oficina Internacional la incompatibilidad de estas disposiciones con sus respectivos derechos internos a estudiar posibles formas de armonizar su legislación para poder retirar dichas notificaciones en un futuro próximo.

325. En respuesta a una sugerencia de la delegación de los Estados Unidos de América, la Secretaría aceptó estudiar la posibilidad de insertar un recuadro en el formulario de petitorio del PCT y considerar la fórmula que podría emplearse, por ejemplo "aceptar" o "rechazar" la autorización del solicitante.

326. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de la Regla 23bis.2 que se enuncian en el Anexo del documento PCT/WG/9/5 a fin de someterlas al examen de la Asamblea en su siguiente período de sesiones de octubre de 2016.

## **SUPRESIÓN DE LAS “DISPOSICIONES SOBRE INCOMPATIBILIDAD” EN EL REGLAMENTO DEL PCT**

327. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/12.

328. La Secretaría presentó el documento, en el que se propone suprimir dos "disposiciones sobre incompatibilidad" del Reglamento, a saber, las Reglas 4.10.d) y 51bis.1.f). Las últimas notificaciones de incompatibilidad pendientes en el marco de ese Reglamento se han retirado en diciembre de 2007 y noviembre de 2013, respectivamente. En la medida en que las disposiciones han dejado de ser aplicables, se propone su supresión.

329. El Grupo de Trabajo aprobó las propuestas de modificación de las Reglas 4.10 y 51**bis**.1 del Reglamento que se enuncian en el Anexo del documento PCT/WG/9/12, a fin de someterlas al examen de la Asamblea en su siguiente período de sesiones de octubre de 2016.

## **OTROS ASUNTOS**

330. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, a reserva de que se disponga de fondos suficientes, se convoque una reunión del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de octubre de 2016 y septiembre/octubre de 2017 de la Asamblea y que, para esa reunión, se prevea la misma asistencia financiera que permitió la participación de determinadas delegaciones en la presente reunión del Grupo de Trabajo.

331. La Oficina Internacional señaló que la décima reunión del Grupo de Trabajo se celebrará, en principio, en mayo/junio de 2017, en Ginebra.

## **RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

332. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del resumen de la presidencia que consta en el documento PCT/WG/9/27, y que las actas oficiales figurarán en el informe de la reunión.

## **CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

333. El Sr. John Sandage, director general adjunto de la OMPI, haciendo uso de la palabra en nombre de la Secretaría, dio las gracias a las delegaciones por su diligencia, por la perseverancia que han demostrado al abordar muchos temas complejos y por las orientaciones que han aportado acerca de distintas cuestiones sobre las que se debe seguir trabajando.

334. El presidente clausuró la reunión el 20 de mayo de 2016.

*335. El Grupo de Trabajo aprobó el presente informe por correspondencia.*

[Sigue el Anexo]

LISTE DES PARTICIPANTS/  
LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

*(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)*  
*(in the alphabetical order of the names in French of the States)*

1. ÉTATS/STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Johannes Goodwill MASHEGO, Administrator Officer, PCT Receiving Office, Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, [mmashego@cipc.co.za](mailto:mmashego@cipc.co.za)

ALBANIE/ALBANIA

Arian PIRO, Internship, Permanent Mission, Geneva, [vcecgu@hotmail.com](mailto:vcecgu@hotmail.com)

ALGÉRIE/ALGERIA

Lotfi BOUDJEDAR, chef, Office de propriété industrielle, Institut national algérien de la propriété intellectuelle (INAPI), Alger, [bdjlotfi@hotmail.fr](mailto:bdjlotfi@hotmail.fr)

ALLEMAGNE/GERMANY

Bernd LÄßIGER, Head, Division Patent and Utility Model Administration, Patents and Utility Models, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich, [bernd.laessiger@dpma.de](mailto:bernd.laessiger@dpma.de)

Sven Thorsten ICKENROTH, Head, International Industrial Property Section, German Patent and Trademark Office (DMPA), Munich, [Thorsten.ickenroth@dpma.de](mailto:Thorsten.ickenroth@dpma.de)

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Mohamed ALTHARWY, Head, Application Management Unit, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh, [ssodais@kacst.edu.sa](mailto:ssodais@kacst.edu.sa)

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Victor PORTELLI, General Manager, Patents and Plant Breeder's Rights Group, IP Australia, Canberra, [victor.portelli@ipaaustralia.gov.au](mailto:victor.portelli@ipaaustralia.gov.au)

Martin DEVLIN, Policy Officer, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra,  
[keith.porter@ipaustralia.gov.au](mailto:keith.porter@ipaustralia.gov.au)

#### AUTRICHE/AUSTRIA

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT Department, Austrian Patent Office; Deputy Vice President Technics, Vienna, [katharina.fastenbauer@patentamt.at](mailto:katharina.fastenbauer@patentamt.at)

#### AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Emil HASANOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

#### BRÉSIL/BRAZIL

Erica LEITE (Ms.) International Issues Expert, Coordination of International Issues, National Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (INPI), Rio de Janeiro

Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva,  
[rodrigo.araujo@itamaraty.gov.br](mailto:rodrigo.araujo@itamaraty.gov.br)

Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission, Geneva,  
[caue.fanha@itamaraty.gov.br](mailto:caue.fanha@itamaraty.gov.br)

#### CANADA

Elaine HELLYER (Ms.), Program Manager - International, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau, [elaine.hellyer@ic.gc.ca](mailto:elaine.hellyer@ic.gc.ca)

#### CHILI/CHILE

Maximiliano SANTA CRUZ SCANTLEBURY, Director Nacional, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, [msantacruz@inapi.cl](mailto:msantacruz@inapi.cl)

Henry CREW ARAYA, Jefe, Departamento PCT, Subdirección de Patentes, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago de Chile, [hcrew@inapi.cl](mailto:hcrew@inapi.cl)

Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

#### CHINE/CHINA

HU Anqi (Ms.), Deputy Director, Treaty and Law Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, [huanqui@sipo.gov.cn](mailto:huanqui@sipo.gov.cn)

WANG Wei, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, [wangwei\\_11@sipo.gov.cn](mailto:wangwei_11@sipo.gov.cn)

### COLOMBIE/COLOMBIA

José Luis SALAZAR, Director, Nuevas Creaciones, Delegatura para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá, [jlsalazar@sic.gov.co](mailto:jlsalazar@sic.gov.co)

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, [juan.saretzki@misioncolombia.ch](mailto:juan.saretzki@misioncolombia.ch)

Manuel CHACÓN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, [mchacone@mincit.gov.co](mailto:mchacone@mincit.gov.co)

### COSTA RICA

Melissa SOLÍS ZAMORA (Sra.), Examinadora de Forma, Registro de la Propiedad Industrial, San José, [melissa.solis@rnp.go.cr](mailto:melissa.solis@rnp.go.cr)

### DANEMARK/DENMARK

Flemming Kønig MEJL, Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup, [fsp@dkpto.dk](mailto:fsp@dkpto.dk)

### ÉQUATEUR/ECUADOR

Ñusta MALDONADO (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra, [maldonado@cancilleria.gov.ec](mailto:maldonado@cancilleria.gov.ec)

### ÉGYPTE/EGYPT

Kamal Mohamed ABDEL GAYED, Senior Patent Examiner, Technical Examination Department, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo, [kamalpatents@gmail.com](mailto:kamalpatents@gmail.com)

### ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Ali AL HOSANI, Under-Secretary Assistant, Intellectual Property Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi, [aialohsani@economy.ae](mailto:aialohsani@economy.ae)

Khalfan AL SUWAIDI, Director, Industrial Property Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi, [kalsuwaidi@economy.ae](mailto:kalsuwaidi@economy.ae)

Abdelsalam AL ALI, Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva, [abdelsalam.alali@economy.ae](mailto:abdelsalam.alali@economy.ae)

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva, [salakel@economy.ae](mailto:salakel@economy.ae)

## ESPAGNE/SPAIN

Javier VERA ROA, Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

## ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Charles PEARSON, Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [charles.pearson@uspto.gov](mailto:charles.pearson@uspto.gov)

Richard R. COLE, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [richard.cole@uspto.gov](mailto:richard.cole@uspto.gov)

Michael A. NEAS, Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [michael.neas@uspto.gov](mailto:michael.neas@uspto.gov)

Paolo TREVISAN, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, [paolo.trevisan@uspto.gov](mailto:paolo.trevisan@uspto.gov)

## FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Sergey LESHENKO, Deputy Director, Department of Social Development and Innovations, Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Moscow, [Nbuzova@rupto.ru](mailto:Nbuzova@rupto.ru)

Liudmila POPOVA, Head, PCT Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow, [Azhuralev@rupto.ru](mailto:Azhuralev@rupto.ru)

Gennady NEGULYAEV, Senior Researcher, Information Resources, Classification System and Standards in Industrial Property, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow, [Gnegouliaev@rupto.ru](mailto:Gnegouliaev@rupto.ru)

## FINLANDE/FINLAND

Mari KOMULAINEN (Ms.), Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, [mari.komulainen@prh.fi](mailto:mari.komulainen@prh.fi)

Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki, [riitta.larja@prh.fi](mailto:riitta.larja@prh.fi)

## FRANCE

Olivier HOARAU, expert juridique, Section juridique, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris, [ohoarau@inpi.fr](mailto:ohoarau@inpi.fr)

Jonathan WITT, ingénieur examinateur, Brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

### GRÈCE/GREECE

Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property Organization (OBI), Athens, [mlab@obi](mailto:mlab@obi).

### HONDURAS

Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, Ginebra, [mission@hondurasginebra.ch](mailto:mission@hondurasginebra.ch)

Eda Suyapa ZELAYA VALLADARES (Sra.), Registradora, Dirección General de Propiedad Intelectual, Secretaría de Industria y Comercio, Tegucigalpa, [blarivera@yahoo.com](mailto:blarivera@yahoo.com)

Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra, [gilliam.gomez@hondurasginebra.ch](mailto:gilliam.gomez@hondurasginebra.ch)

Gerson RUIZ GUILTY, Interno, Misión Permanente, Ginebra, [humanitarian@hondurasginebra.ch](mailto:humanitarian@hondurasginebra.ch)

### HONGRIE/HUNGARY

Csaba BATICZ, Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, [csaba.baticz@hipo.gov.hu](mailto:csaba.baticz@hipo.gov.hu)

Szabolcs FARKAS, Vice-President, Technical Affairs, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, [szabolcs.farkas@hipo.gov.hu](mailto:szabolcs.farkas@hipo.gov.hu)

### INDE/INDIA

Rajesh DIXIT, Deputy Controller, Patents and Designs, Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi, [dixit.rajesh@nic.in](mailto:dixit.rajesh@nic.in)

Sumit SETH, First Secretary, Economic Wing, Permanent Mission, Geneva, [eco.genevapmi@mea.gov.in](mailto:eco.genevapmi@mea.gov.in)

### IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

### ISRAËL/ISRAEL

Michael BART, Director, PCT Division, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem, [michaelb@justice.gov.il](mailto:michaelb@justice.gov.il)

Barry NEWMAN, Deputy Director, PCT Division, Israeli Patent Office (IPO), Jerusalem, [baruchn@justice.gov.il](mailto:baruchn@justice.gov.il)

ITALIE/ITALY

Ivana PUGLIESE (Ms.), Senior Patent Examiner, General Directorate for the Fight Against Counterfeiting, Italian Patent and Trademark Office, Rome, [ivana.pugliese@mise.gov.it](mailto:ivana.pugliese@mise.gov.it)

JAPON/JAPAN

Shinichiro HARA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, [pa0800@jpo.go.jp](mailto:pa0800@jpo.go.jp)

Kaori KOJIMA (Ms.), Assistant Director, International Cooperation Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, [pa0800@jpo.go.jp](mailto:pa0800@jpo.go.jp)

Shunsuke YAMAMOTO, Assistant Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo, [pa0800@jpo.go.jp](mailto:pa0800@jpo.go.jp)

Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, [Kenji.saito@mofa.go.jp](mailto:Kenji.saito@mofa.go.jp)

KAZAKHSTAN

Rakhymzhan ALTYNBAY, Chief Expert, Department for Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Astana, [rakoalynbay@gmail.com](mailto:rakoalynbay@gmail.com)

KENYA

Reuben Kipkirui LANGAT, Senior Patent Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Industrialization and Enterprise Development, Nairobi, [rklangat@kipi.go.ke](mailto:rklangat@kipi.go.ke)

LITUANIE/LITHUANIA

Vida MIKUTIENE (Ms.), Head, Application Receiving and Document Management Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius, [vida.mikutiene@vpb.gov.lt](mailto:vida.mikutiene@vpb.gov.lt)

MALAISIE/MALAYSIA

Norahzlida BUSRAH (Ms.), IP Officer, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala Lumpur, [norahzlida@myipo.gov.my](mailto:norahzlida@myipo.gov.my)

MALI

Aya THIAM DIALLO (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève  
[amadouopa@yahoo.fr](mailto:amadouopa@yahoo.fr)

### MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), directeur, Pôle brevet et innovation, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca, [farah@ompic.ma](mailto:farah@ompic.ma)

### MEXIQUE/MEXICO

Estefanía Viridiana LÓPEZ ISLAS (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México, [juancarlos.morales@impi.gob.mx](mailto:juancarlos.morales@impi.gob.mx)

### NORVÈGE/NORWAY

Dag BRAATEN, Senior Executive Officer, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo, [dbr@patentstyret.no](mailto:dbr@patentstyret.no)

Inger RABBEN (Ms.), Senior Adviser, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo, [ira@patentstyret.no](mailto:ira@patentstyret.no)

### NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Mark PRITCHARD, Senior Advisor, Patent Practice, Intellectual Property Office of New Zealand, Ministry of Business Innovation and Employment, Wellington, [mark.pritchard@iponz.govt.nz](mailto:mark.pritchard@iponz.govt.nz)

### OMAN

Nouf AL BALUSHI (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and Industry, [umahmed\\_4@hotmail.com](mailto:umahmed_4@hotmail.com)

### PHILIPPINES

Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPIL), Taguig City, [epifanio.evasco@ipophil.gov.ph](mailto:epifanio.evasco@ipophil.gov.ph)

### POLOGNE/POLAND

Marek TRUSZCZYŃSKI, Deputy Director, Patent Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw, [mtruszczyński@uprp.pl](mailto:mtruszczyński@uprp.pl)

Jolanta WAZ (Ms.), Head, Receiving Department, International Application Division, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw, [jwaz@uprp.pl](mailto:jwaz@uprp.pl)

### PORTUGAL

Susana ARMÁRIO (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon, [sarmario@inpi.pt](mailto:sarmario@inpi.pt)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

CHOI Kyosook (Ms.), Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, [ks.choi@korea.kr](mailto:ks.choi@korea.kr)

JI Shanghoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, [ks.choi@korea.kr](mailto:ks.choi@korea.kr)

CHO Hanchang, Assistant Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, [ks.choi@korea.kr](mailto:ks.choi@korea.kr)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Olga CICINOVA (Ms.), Specialist Category I, Documents Management Division, Patents Department, State Agency on Intellectual Property, Chisinau, [olga.cicinov@agepi.gov.md](mailto:olga.cicinov@agepi.gov.md)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S  
REPUBLIC OF KOREA

PANG Hak Chol, Director, International Cooperation and External Affairs Division, Invention Office of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, [pptyang@star-co.net.kp](mailto:pptyang@star-co.net.kp)

JO Myong Ju, Executive Officer, International Cooperation Department, Invention Office of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Pyongyang, [pptyang@star-co.net.kp](mailto:pptyang@star-co.net.kp)

KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, [kim.myonghyok@gmail.com](mailto:kim.myonghyok@gmail.com)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Eva SCHNEIDEROVÁ (Ms.), Director, Patents Department, Industrial Property Office, Prague, [eschneiderova@upv.cz](mailto:eschneiderova@upv.cz)

ROUMANIE/ROMANIA

Adriana ALDESCU (Ms.) Head, Patents Administration Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, [adriana.aldescu@osim.ro](mailto:adriana.aldescu@osim.ro)

Elena Craita CHECIU (Ms.), Patents Examiner, Patent Administration Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, [checiu.elena@osim.ro](mailto:checiu.elena@osim.ro)

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Hazel CRAVEN (Mrs.), Senior Legal Adviser, Patent Legal Section, Intellectual Property Office, Newport, [hazel.craven@ipo.gov.uk](mailto:hazel.craven@ipo.gov.uk)

### SÉNÉGAL/SENEGAL

Ibrahima DIOP, secrétaire général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique (ASPIT), Ministère de l'industrie et des mines, Dakar, [ibrahimagates@yahoo.com](mailto:ibrahimagates@yahoo.com)

### SINGAPOUR/SINGAPORE

Lily LEE (Ms.), Manager, Patents, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), [lily\\_lee@ipos.gov.sg](mailto:lily_lee@ipos.gov.sg)

Alfred YIP, Acting Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore, [simon\\_seow@ipos.gov.sg](mailto:simon_seow@ipos.gov.sg)

### SLOVAQUIE/SLOVAKIA

L'udmila HLADKÁ (Ms.), Senior Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica, [ludmila.hladka@indprop.gov.sk](mailto:ludmila.hladka@indprop.gov.sk)

Jana RIEČANOVÁ (Ms.), Expert, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica, [jana.riecanova@indprop.gov.sk](mailto:jana.riecanova@indprop.gov.sk)

### SOUDAN/SUDAN

Rabab MAHGOUB SAEED (Ms.), Legal Adviser, Registrar General, Intellectual Property, Ministry of Justice, Khartoum, [rababbriqi@gmail.com](mailto:rababbriqi@gmail.com)

Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, [aazz-85@hotmail.com](mailto:aazz-85@hotmail.com)

### SUÈDE/SWEDEN

Måns MARKLUND, Director, Quality Manager, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm, [mans.marklund@prv.se](mailto:mans.marklund@prv.se)

Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm, [marie.eriksson@prv.se](mailto:marie.eriksson@prv.se)

### SUISSE/SWITZERLAND

Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, [tanja.joerger@ipi.ch](mailto:tanja.joerger@ipi.ch)

Reynard VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève, [reynald.veillard@ipi.ch](mailto:reynald.veillard@ipi.ch)

Florence CLERC (Mme), stagiaire, Division droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne, [florence.clerc@ipi.ch](mailto:florence.clerc@ipi.ch)

### THAÏLANDE/THAILAND

Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO)

### TURQUIE/TURKEY

Habip ASAN, President, Turkish Patent Institute, Ankara

Kadri Zavuz OZBAY, Head; Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara

Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara,  
[serkan.ozkan@tpe.gov.tr](mailto:serkan.ozkan@tpe.gov.tr)

Salih BEKTAŞ, Head, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara,  
[salih.bektas@tpe.gov.tr](mailto:salih.bektas@tpe.gov.tr)

### UKRAINE

Andrii VEREMENKO, Chief Expert, Sector of Electronics and Constructing of Instruments, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (**SE UIPV**), Kyiv,  
[a.veremenko@ukrpatent.org](mailto:a.veremenko@ukrpatent.org)

Antonina ZHUZHNEVA (Ms.), Head, Department of International Applications for Inventions and Utility Models, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (**SE UIPV**), Kyiv,  
[Antonina\\_zhuzhneva@ukpatent.org](mailto:Antonina_zhuzhneva@ukpatent.org)

## 2. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

### INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS (NPI)/NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI)

Grétar Ingi GRÉTARSSON, Vice Director, Taastrup, [ggr@npi.int](mailto:ggr@npi.int)

### OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Michael FRÖHLICH, Director, Directorate 5.2.2., International Legal Affairs, PCT, Munich  
[mfrohlich@epo.org](mailto:mfrohlich@epo.org)

Camille BOGLIOLO, Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal Affairs, PCT, Munich, [cbogliolo@epo.org](mailto:cbogliolo@epo.org)

Paola GIANCANE (Ms.), Lawyer, Directorate 5.2.2, European and International Legal Affairs, PCT, Munich, [pgiancane@epo.org](mailto:pgiancane@epo.org)

John BEATTY, Director, Patent Procedures Management, Directorate 1.1.5, Munich,  
[jbeatty@epo.org](mailto:jbeatty@epo.org)

Elena OVEJERO (Ms.), Administrator, Quality Analysis and Policy, Directorate 2.5.1, The Hague, [eovejero@epo.org](mailto:eovejero@epo.org)

Paul SCHWANDER, Director, Service Creation, Directorate 2.8.3, The Hague, [pschwander@epo.org](mailto:pschwander@epo.org)

#### VISEGRAD PATENT INSTITUTE

Márk GÁRDONYI, Director, Budapest, [director@vpi.int](mailto:director@vpi.int)

## II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

### 1. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

#### OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)

Abdullah S. ALMAZROA, Patent Consultant, Substantive Examination Directorate, Riyadh  
[aalmazroa@gccsg.org](mailto:aalmazroa@gccsg.org)

#### ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (OAPI)

Hamidou KONE, chef du Service des brevets et autres créations à caractère technique, Yaoundé, [kone\\_hamidou@yahoo.fr](mailto:kone_hamidou@yahoo.fr)

#### ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Dmitry ROGOZHIN, Director, Formal Examination Division, Deputy Director, Examination Department, Moscow, [rogozhin@eapo.org](mailto:rogozhin@eapo.org)

#### ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/ AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

John KABARE, Senior Patent Examiner, Industrial Property, Harare, [jkabare@aripo.org](mailto:jkabare@aripo.org)

2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys  
Association (APAA)

Paul HARRISON, Co-Chair, Patents Committee, Sydney, [paulharrison@shelstonip.com](mailto:paulharrison@shelstonip.com)

Min-Cheol KIM, Member, Patents Committee, Tokyo, [mck@m spat.co.kr](mailto:mck@m spat.co.kr)

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'  
Association (ELSA International)

Adriana ALESSANDRINI (Ms.), Delegate, Brussels, [arianedark@hotmail.it](mailto:arianedark@hotmail.it)

Hazal ALANYA (Ms.), Delegate, Brussels, [hazalalanya@gmail.com](mailto:hazalalanya@gmail.com)

Tetiana PALAMARCHUK (Ms.) Head of Delegation, Brussels, [tetianapalamarchuk@gmail.com](mailto:tetianapalamarchuk@gmail.com)

Carina Nathalia PAFF (Ms.), Delegate, Brussels, [p.carina.n@hotmail.com](mailto:p.carina.n@hotmail.com)

Association international pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International  
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Gilles PFEND, Secretary, PCT Working Group, Geneva, [gilles.pfend@katzarov.com](mailto:gilles.pfend@katzarov.com)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation  
of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

Jan MODIN, Head, CET Special Reporter International Patents, Stockholm,  
[jan.modin@fici.org](mailto:jan.modin@fici.org)

Innovation Insights

Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva, [ajedrusik@innovationinsights.ch](mailto:ajedrusik@innovationinsights.ch)

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of  
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)

Francis LEYDER, Chairman, European Patent Practice Committee, Munich,  
[eppc@patenteopi.com](mailto:eppc@patenteopi.com)

Manolis SAMUELIDES, Chairman, PCT Sub-Committee of the EPPC, Munich,  
[info@patentepi.com](mailto:info@patentepi.com)

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of  
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)

Claus GAWEL, Legal Adviser, Geneva, [claus.gawel@gmail.com](mailto:claus.gawel@gmail.com)

3. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de la Propiedad Industrial (AGESORPI)

Santiago JORDÁ PETERSEN, representante, Barcelona, [mail@curellsunol.es](mailto:mail@curellsunol.es)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo, [m.endo-jpaa@nifty.com](mailto:m.endo-jpaa@nifty.com)

Yoshiteru MIZUMOTO, Expert, International Patent Committee, [gyoumukokusai@jpaa.or.jp](mailto:gyoumukokusai@jpaa.or.jp)

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Akio YOSHIOKA, Chairperson, International Patent Committee, Tokyo, [ayoshioka@da.jp.nec.com](mailto:ayoshioka@da.jp.nec.com)

Atushi NAKAJIMA, Member, International Patent Committee, [atsuchi\\_nakajima@n.t.rd.honda.co.jp](mailto:atsuchi_nakajima@n.t.rd.honda.co.jp)

III. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Maximiliano SANTA CRUZ SCANTELBURY (Chili/Chile)

Secrétaire/Secretary: Claus MATTHES (OMPI/WIPO)

IV. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE (OMPI)/  
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/director general

John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et la technologie/Deputy director general, Patents and Technology Sector

Claus MATTHES, directeur principal, Département des affaires juridiques et internationales du PCT/Senior Director, PCT Legal and International Affairs Department

Matthew BRYAN, directeur, Division juridique du PCT/Director, PCT Legal Division

Janice COOK ROBINS (Mme), directrice, Division des finances, Département des finances et de la planification des programmes, Secteur administration et gestion/Finance Division, Department of Program Planning and Finance, Administration and Management Sector

Carsten FINK, économiste en chef, Division de l'économie et des statistiques/Chief Economist, Economics and Statistics Division

Konrad Lutz MAILÄNDER, chef, Section de la coopération en matière d'examen et de la formation, Division de la coopération internationale du PCT, Secteur des brevets et de la technologie/Cooperation on Examination and Training Section, PCT International Cooperation Division, Patents and Technology Sector

Michael RICHARDSON, directeur adjoint, Division du développement fonctionnel du PCT/Deputy Director, PCT Business Development Division

Quan-Ling SIM, chef, Section de la communication et des relations avec les utilisateurs du PCT, Division juridique du PCT, Secteur des brevets et de la technologie/PCT Outreach and User Relations Section, PCT Legal Division, Patents and Technology Sector

Thomas MARLOW, administrateur chargé des politiques, Division du développement fonctionnel du PCT/Policy Officer, PCT Business Development Division

YU Zhilong, juriste, Section des affaires juridiques et internationales du PCT, Division juridique du PCT/Legal Officer, PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division

[Fin del documento]