

## **Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT)**

### **Asamblea**

**Cuadragésimo cuarto período de sesiones (19° ordinario)**  
**Ginebra, 23 de septiembre a 2 de octubre de 2013**

GRUPO DE TRABAJO DEL PCT: INFORME DE LA SEXTA REUNIÓN

*preparado por la Oficina Internacional*

### **RESUMEN**

1. El presente documento contiene el informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (en lo sucesivo denominado el “Grupo de Trabajo”), celebrada en Ginebra del 21 al 24 de mayo de 2013. Se invita a la Asamblea a aprobar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una Oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT, así como sobre la labor futura del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de 2013 y 2014 de la Asamblea.

### **SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PCT**

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA; INFORME DE LA REUNIÓN

2. Los asuntos tratados y el resultado de las deliberaciones habidas en la sexta reunión del Grupo de Trabajo fueron recogidos en el Resumen de la Presidencia (documento PCT/WG/6/23), del cual tomó nota el Grupo de Trabajo y que se reproduce en el Anexo al presente documento. El informe completo de la reunión será aprobado por correspondencia.

## REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

3. En su sexta reunión, el Grupo de Trabajo debatió, entre otros asuntos, los requisitos y procedimientos para la designación de una oficina como Administración internacional. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea que la Oficina Internacional emprenda una revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT, y formule en su caso las oportunas propuestas de modificación, en coordinación cuando así proceda con la Reunión de las Administraciones Internacionales, para su posterior examen por el Grupo de Trabajo en el marco de su siguiente reunión (véanse el documento PCT/WG/6/4 y los párrafos 64 a 68 del Resumen de la Presidencia de la reunión, documento PCT/WG/6/23, reproducido en el Anexo a este documento).

### LABOR FUTURA

4. El Grupo de Trabajo acordó además recomendar a la Asamblea que, siempre y cuando exista la suficiente disponibilidad de fondos:

- i) convoque una reunión del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de la Asamblea que tendrán lugar entre septiembre/octubre de 2013 y septiembre/octubre de 2014; y
- ii) se disponga la misma asistencia financiera que fue concedida para posibilitar la asistencia de determinadas delegaciones a la sexta reunión del Grupo de Trabajo, a fin de permitir la participación de algunas delegaciones en la próxima reunión.

5. *Se invita a la Asamblea de la Unión del PCT a:*

*(i) tomar nota del Resumen de la Presidencia de la sexta reunión contenido en el documento PCT/WG/6/23 y reproducido en el Anexo del presente documento;*

*(ii) aprobar la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo sobre la revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT, recogida en el párrafo 3; y*

*(iii) aprobar la recomendación formulada con relación a la labor futura del Grupo de Trabajo del PCT, tal como queda expresada en el párrafo 4.*

[Sigue el Anexo]

## **RESUMEN DE LA PRESIDENCIA DE LA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PCT**

*(El Grupo de Trabajo tomó nota del documento, que se reproduce a partir del documento PCT/WG/6/23)*

### **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN**

1. 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 las funciones de Secretario del Grupo de Trabajo.

### **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

2. El Grupo de Trabajo eligió por unanimidad al Sr. Victor Portelli (Australia) como Presidente de la reunión. No hubo candidaturas a Vicepresidente.

### **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

3. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de orden del día (documento PCT/WG/6/1 Rev.).

### **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: ESTADÍSTICAS DEL PCT**

4. El Grupo de Trabajo tomó nota de una ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre las estadísticas del PCT, basada en la *Reseña Anual del PCT2013*<sup>1</sup>, recientemente publicada.

### **PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: ePCT**

5. El Grupo de Trabajo tomó nota de una ponencia presentada por la Oficina Internacional sobre el sistema ePCT<sup>2</sup>.

### **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA VIGÉSIMA REUNIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES DEL PCT**

6. El debate se basó en el documento PCT/WG/6/3.

7. Una delegación observó que muchos de los asuntos incluidos en el orden del día de la Reunión de las Administraciones Internacionales, y en particular aquellos relativos a la calidad, presentan un interés común para todos los Estados miembros de la OMPI. Por ello sugirió que las sesiones de dicha Reunión de las Administraciones Internacionales se celebren en Ginebra, lo que permitirá participar en los debates a las misiones de los Estados miembros con sede en Ginebra.

---

<sup>1</sup> La ponencia se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI, en la dirección [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_6/pct\\_wg\\_6\\_presentation\\_statistics.ppt](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_statistics.ppt)

<sup>2</sup> La ponencia se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI, en la dirección [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_6/pct\\_wg\\_6\\_presentation\\_epct.ppt](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_epct.ppt)

8. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe de la vigésima Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, basado en el Informe de la Presidencia de la citada reunión (documento PCT/MIA/20/14) incorporado como Anexo al documento PCT/WG/6/3.

#### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: PCT KAIZEN**

9. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/14 Rev.

10. Las delegaciones felicitaron a la delegación del Japón por su documento para la reflexión sobre el futuro desarrollo del PCT. El enfoque adoptado en dicho documento en cuanto a la calidad y a la puesta en común del trabajo guarda coherencia con la mejora del PCT y está en concordancia con otras propuestas sometidas a examen y con los principios de calidad que ya están siendo aplicados en algunas Oficinas nacionales. Sin embargo, los temas vienen planteados en términos generales y en ciertos aspectos se necesitaría una determinación más específica o una orientación en cuanto a qué se debería de hacer o cambiar.

11. Varias delegaciones manifestaron reticencias respecto de los argumentos expuestos sobre la conexión entre las fases nacional e internacional y la iniciativa Global Dossier, ya que podrían apuntar a una armonización sustantiva o cercenar la capacidad de decisión de las Oficinas nacionales sobre la adecuación de los procedimientos y el alcance de la utilización de los informes emitidos por otras Oficinas para dar respuesta a sus requisitos nacionales. Sin embargo, otras delegaciones dijeron que a su entender las ideas presentadas por la delegación del Japón tienden a facilitar prácticas eficaces y no a imponer condiciones. También se expresaron preocupaciones en cuanto a que cualquier disposición relativa a la comunicación de información de una Oficina a otra debería ser examinada cuidadosamente para garantizar el carácter voluntario de tales sistemas y la oportunidad de su utilización.

12. El Grupo de Trabajo tomó nota de las propuestas apuntadas en el documento PCT/WG/6/14 Rev., e invitó a la delegación del Japón a tomar en consideración las observaciones formuladas, debatir en profundidad las cuestiones suscitadas con las partes interesadas, unir en la medida de lo posible sus propuestas a otras de naturaleza similar presentadas por otras delegaciones, y presentar unas propuestas más concretas en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

#### **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: DEBATE DE LAS PROPUESTAS MÁS DETALLADAS DEL PCT 20/20**

13. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/15.

14. Se expresaron algunas opiniones acerca de determinadas propuestas contempladas en el documento PCT/WG/6/15 que no han sido incorporadas de nuevo en las ulteriores propuestas más específicas sometidas a examen en la presente reunión. Varias delegaciones solicitaron aclaraciones adicionales sobre la propuesta de limitación de las modificaciones del Capítulo I, recogida en los párrafos 10 a 12 del documento, al precisar que dicha cuestión guarda relación con el punto 16 del orden del día, titulado "Aclaraciones sobre el procedimiento de incorporación por referencia de partes omitidas".

15. Una delegación expresó reservas ante la propuesta de normalización de la reducción de tasas para las solicitudes internacionales que entren en la fase nacional con un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad positivo, expuesta en los párrafos 16 a 18 del documento. En su opinión, no procedería conceder reducciones adicionales a aquellos solicitantes que, conforme a su legislación nacional, ya se hayan beneficiado de importantes reducciones de tasas en la fase nacional.

16. Se pusieron de manifiesto algunas inquietudes acerca de la propuesta de integrar formalmente en el PCT el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH), según lo señalado en el párrafo 30 del documento, ya que esto excedería los objetivos del propio PCT. También se sugirió que las deliberaciones del Grupo de Trabajo en torno a las propuestas presentadas en los documentos PCT/WG/6/15 (Propuestas más detalladas del PCT 20/20) y PCT/WG/6/14 (PCT Kaizen) se verían significativamente facilitadas si dichas propuestas se presentan en forma consolidada, ya que muchas de ellas son de naturaleza similar.

17. En relación con lo señalado en el párrafo 22 del documento, una delegación sugirió seguir adelante con la propuesta a fin de obligar a la oficina que haya actuado en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional a quedar vinculada por sus propios informes una vez que la solicitud internacional entre en la fase nacional ante dicha Oficina en tanto que Oficina designada o elegida.

18. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/15. Otras observaciones formuladas por las delegaciones sobre determinadas propuestas específicas figuran recogidas en otros puntos del orden del día.

#### **PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: OBLIGACIÓN DE RESPONDER A LAS OBSERVACIONES NEGATIVAS EN LA FASE NACIONAL**

19. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/16.

20. Todas las delegaciones que se pronunciaron sobre esta cuestión se mostraron favorables a la propuesta o apoyaron en principio la idea y el razonamiento en el que se fundamenta la propuesta. Algunas delegaciones, aunque favorables a la propuesta, sugirieron que la respuesta a las observaciones negativas no sea obligatoria, sino que se deje al arbitrio de las Oficinas nacionales. Se expresaron preocupaciones acerca del alcance previsto de la propuesta, concretamente con respecto a si la respuesta debería ser obligatoria en todos los casos en los que el informe internacional sobre la patentabilidad contenga observaciones negativas, o sólo cuando el solicitante entre en la fase nacional ante la misma oficina que emitió el informe en su calidad de Administración internacional. Una delegación planteó la cuestión de si se debería exigir una respuesta únicamente cuando el informe contenga observaciones negativas sobre la novedad o la actividad inventiva, o en todos los casos en los que se formulen observaciones negativas, como cuando éstas se refieran a la claridad o a aspectos formales. También se debatió en torno a la sanción prevista cuando el solicitante no cumpla el deber de responder a la observación negativa, comentándose que cada Oficina nacional, de conformidad con la legislación nacional aplicable, debería encargarse de determinar la sanción, incluida la posibilidad de exigir el pago de una tasa. La Delegación de los Estados Unidos de América subrayó que esta disposición tiene por fin ser muy flexible para que las distintas Oficinas designadas puedan aplicar los procedimientos que estimen convenientes, entre ellos la posibilidad de no imponer ninguna sanción.

21. Varios representantes de los usuarios recordaron la persistente divergencia entre las legislaciones nacionales y las prácticas de las Oficinas designadas, y sugirieron que, si bien la exigencia de una respuesta obligatoria puede tener una incidencia positiva cuando el solicitante entre en la fase nacional ante la misma Oficina que haya emitido el informe en calidad de Administración internacional, no tendría necesariamente que ocurrir lo mismo ante otras Oficinas que operen bajo otras legislaciones y normas nacionales, tal como demuestra la experiencia práctica de la Oficina Europea de Patentes. El representante de una organización no gubernamental señaló que si se prescinde de las búsquedas complementarias y de la colaboración en los procedimientos de búsqueda y examen durante la fase internacional, la propuesta podría afectar negativamente a la calidad del procedimiento en su conjunto, y que en la actualidad, el procedimiento nacional de búsqueda y examen está considerado como un valor añadido real y como un elemento verdaderamente complementario a los resultados del

procedimiento internacional. También se observó que el hecho de convertir la respuesta en obligatoria para el solicitante iría en contra del carácter no vinculante y preliminar de los resultados del procedimiento internacional del PCT. Se expresó asimismo preocupación por la carga suplementaria que ello conllevaría para los solicitantes, y en especial para las pequeñas y medianas empresas, que necesitarán cierta flexibilidad a la hora de tratar con las Oficinas designadas en la tramitación de los procedimientos de la fase nacional, y que quizá no esté en condiciones de presentar una respuesta detallada pertinente en relación con cada legislación nacional en el momento de la entrada en la fase nacional, o de pagar los honorarios de abogados nacionales a los que encomendar la preparación de dichas respuestas que, en otro caso, sólo se requerirían ulteriormente.

22. Las delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos de América indicaron que tomarán en consideración todas las observaciones formuladas y las preocupaciones expresadas, con vistas a presentar una nueva propuesta revisada en una futura reunión del Grupo de Trabajo.

### **PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: INTEGRACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE EN EL PCT**

23. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/17.

24. La propuesta recibió el apoyo de muchas de las delegaciones representantes de Estados cuyas oficinas tienen suscritos acuerdos bilaterales en el marco del procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH). Estas delegaciones subrayaron las flexibilidades previstas para garantizar que las reglas pertinentes se apliquen únicamente a aquellas oficinas que deseen ofrecer este tipo de procedimiento acelerado para las solicitudes que hayan entrado en la fase nacional. Las propuestas también fueron bien acogidas por varios representantes de los solicitantes, aunque con la reserva y esperanza de que los Estados miembros ofrezcan dicho procedimiento acelerado para la entrada en la fase nacional sin imponer el pago de una tasa suplementaria, aspecto particularmente importante para las personas físicas, pequeñas y medianas empresas y similares.

25. Fue objeto de aceptación generalizada la propuesta de la delegación del Canadá de introducir modificaciones suplementarias a las nuevas reglas propuestas para minimizar el riesgo de que un volumen elevado de solicitudes PPH sobrecargue demasiado a las oficinas nacionales. Algunas oficinas que no llevan a cabo el examen de la novedad y de la actividad inventiva se declararon en términos generales a favor de la propuesta, pero solicitaron que se analice más en profundidad si las disposiciones sobre notificaciones de incompatibilidad serán suficientes para cubrir su situación.

26. Varias delegaciones y el representante de una organización no gubernamental expresaron su preocupación respecto a la posible incidencia en la soberanía nacional de la reutilización del trabajo desempeñado por otras oficinas, o en la calidad del procedimiento nacional resultante de la búsqueda o del examen acelerados, e indicaron que las Oficinas designadas deben concentrarse prioritariamente en la calidad de los procedimientos nacionales. Otras delegaciones subrayaron que el sistema tiene ante todo la finalidad de mejorar la calidad del examen durante la fase nacional dando la posibilidad a los examinadores de ofrecer su respuesta desde la perspectiva que mejor responda a sus respectivos criterios nacionales de patentabilidad.

27. Se plantearon preguntas acerca de si las disposiciones con incidencia en la fase nacional de la tramitación podrían tener un carácter que rebase los límites competenciales y requerir por tanto una modificación del Tratado en lugar de articularse como meras modificaciones del Reglamento. También se suscitaron dudas sobre la pertinencia de introducir un procedimiento en el sistema del PCT que afecte a más de 140 Estados miembros, partiendo de la base de algunos acuerdos bilaterales negociados al margen del citado sistema del PCT y actualmente

en vigor entre tan sólo una veintena de Estados miembros. La Presidencia sugirió que podría resultar útil invitar a las oficinas que participarán en el encuentro sobre el sistema plurilateral PPH que se celebrará en Tokio en junio de 2013, a que reúnan información complementaria sobre sus propios resultados en el funcionamiento del PPH, la incidencia real del PPH en términos de tratamiento acelerado de las solicitudes y de la calidad en la concesión de las patentes, información que sería de gran interés para todos los miembros del sistema del PCT. Una delegación indicó que en el portal dedicado al PPH<sup>3</sup> hay información disponible sobre dicho sistema, y que los resultados del encuentro de junio se pondrán a disposición del público.

28. El Grupo de Trabajo tomó nota de la intención de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de presentar sus propuestas revisadas e informaciones complementarias en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las observaciones formuladas y las preocupaciones expresadas.

## **PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: BÚSQUEDAS COMPLEMENTARIAS PRECEPTIVAS**

29. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/18.

30. Varias delegaciones representantes de Oficinas que actúan en calidad de Administraciones internacionales manifestaron su preferencia por un enfoque flexible, según el cual sea cada Administración internacional la que determine, conforme a sus propios criterios, la necesidad o no de llevar a cabo una búsqueda complementaria.

31. Sin embargo, el enfoque de la obligatoriedad obtuvo un amplio apoyo en principio, y se señaló que la propuesta ya contiene un alto grado de flexibilidad. Se formularon algunas precisiones con respecto a la redacción, en particular en relación con algunos supuestos en los cuales no sería necesario acometer la búsqueda complementaria; también hubo algunos comentarios sobre la distinción entre el “estado de la técnica”, que a los efectos del PCT corresponde a los documentos publicados con anterioridad a la “fecha relevante”, y “ciertos documentos publicados” – a saber, los documentos de patentes anteriores que constituyen el objeto principal – aunque no el único – de esta propuesta.

32. Las deliberaciones prosiguieron sobre la base de una propuesta revisada. Las delegaciones reconocieron que aún queda por estudiar una serie de detalles que deberán ser tratados en los futuros debates sobre las modificaciones de las Instrucciones Administrativas (en particular los formularios pertinentes) y de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional y sobre los plazos o las disposiciones transitorias para posibilitar la actualización de los sistemas informáticos, pero dijeron que en su opinión las propuestas revisadas parecen enunciar los elementos normativos esenciales.

33. El Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones propuestas del Reglamento que quedan recogidas en el Anexo I del presente documento, para su presentación ante la Asamblea del PCT a fin de que sean consideradas en su próximo período de sesiones, que se celebrará en septiembre-octubre de 2013, con las eventuales observaciones que los Estados miembros u Oficinas afectadas tengan a bien formular durante el breve periodo de consulta que la Oficina Internacional dispondrá una vez finalizada la presente reunión.

---

<sup>3</sup> El portal dedicado al PPH se encuentra accesible en el sitio web de la Oficina Japonesa de Patentes, en la dirección: <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>.

## **PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIGNACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA**

34. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/19.

35. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra manifestaron el deseo de que, en principio, las estrategias de búsqueda se pongan a disposición de los interesados. Esto ofrecerá a quienes lean los informes los medios necesarios para evaluar más adecuadamente las búsquedas, y además fomentará la confianza en la calidad del procedimiento. También podría ser una herramienta útil para los examinadores de las Oficinas designadas, ya que pondrá a su alcance los consejos para la búsqueda proporcionados por los examinadores experimentados de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

36. Varias delegaciones representantes de países cuyas Oficinas actúan en calidad de Administraciones internacionales señalaron que ya ponen a disposición voluntariamente sus estrategias de búsqueda. Algunas de estas delegaciones, junto a otras, dijeron que apoyan la propuesta de hacer consignar obligatoriamente las estrategias de búsqueda y ponerlas a disposición de los usuarios independientemente de su formato.

37. Sin embargo, otras delegaciones manifestaron preocupaciones y señalaron que en primer lugar se debería llegar a un acuerdo para definir adecuadamente el alcance de la consignación de las estrategias de búsqueda, teniendo en cuenta los objetivos deseados. Los archivos completos de la búsqueda pueden resultar largos, complicados y en ocasiones confusos para el lector si este último no comprende los detalles exactos de lo que queda registrado por el sistema de que se trate. Algunas delegaciones indicaron que la tarea de convertir manualmente dicho archivo a un soporte más legible para hacer entendible la estrategia de búsqueda requeriría mucho tiempo a los examinadores y que esa tarea no debería hacerse obligatoria sin analizarla detenidamente. Todas las Administraciones internacionales deberían acordar un formato uniforme que tenga en cuenta la utilidad de los distintos tipos de información, una presentación adecuada que facilite su comprensión, el interés para los usuarios y un análisis costos-beneficios del trabajo necesario para su elaboración.

38. La Oficina Internacional observó que, como medida provisional en determinadas Administraciones internacionales, se puede proponer un acuerdo con arreglo al cual se asigne a las estrategias de búsqueda enviadas en forma electrónica uno de entre dos códigos a elección de la Administración encargada de la búsqueda internacional. El código automáticamente aplicado en la actualidad conllevará la puesta a disposición del público de la estrategia de búsqueda desde la fecha de publicación internacional, pero podría utilizarse otro código para que las estrategias no sean publicadas en PATENTSCOPE, sino que sólo puedan ser consultadas a través del sistema ePCT por el solicitante y las Oficinas nacionales.

39. El Grupo de Trabajo convino en recomendar que el Subgrupo de Calidad de la Reunión de las Administraciones internacionales del PCT continúe el análisis de esta cuestión, centrándose en primera instancia en la elaboración de un formato uniforme; también recomendó que las Administraciones internacionales compartan información sobre los formatos en que se comunican las estrategias de búsqueda, para hacer avanzar la labor con la mayor celeridad posible.

## **PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: REDUCCIONES DE TASAS DEL PCT**

### **REDUCCIONES DE TASAS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO**

40. Los debates se basaron en los párrafos 3 a 46 del documento PCT/WG/6/10.



41. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra se congratularon por los esfuerzos realizados por convertir el sistema del PCT en un sistema más inclusivo y accesible a ciertos tipos de solicitantes, tales como las pequeñas y medianas empresas, las universidades y los institutos de investigación, aunque reconocieron que, tal como se observa en el documento, muchos aspectos deben ser estudiados detenidamente y quedar resueltos antes de que puedan establecerse nuevas reducciones de tasas para dichos grupos de solicitantes. En concreto, se juzgó particularmente importante encontrar vías para introducir la reducción de tasas de un modo que resulte financieramente sostenible y neutral con respecto a los ingresos de la Organización.

42. Varias delegaciones insistieron en la necesidad de hacer más accesible el sistema del PCT, especialmente a los solicitantes procedentes de países en desarrollo y de países menos adelantados, y subrayaron la importancia de la asistencia técnica y de las reducciones de tasas a estos efectos.

43. Varias delegaciones estimaron que se necesita más información para poder evaluar más adecuadamente la posible repercusión que tendría en los ingresos del PCT el establecimiento de nuevas reducciones de tasas, en particular con respecto al número de solicitantes que podrían beneficiarse de las reducciones de tasas, y con respecto al efecto que dichas reducciones podrían tener en la conducta de esos grupos de solicitantes en términos de presentación de solicitudes de patentes, y su correspondiente incidencia en los ingresos provenientes de las tasas del PCT y en general para la Organización.

44. Varias delegaciones solicitaron al Economista Jefe que realice un amplio estudio sobre la elasticidad de las tasas, especialmente enfocado a las pequeñas y medianas empresas. Tomando en consideración las dificultades a las que el Economista Jefe podría enfrentarse al investigar en qué medida una reducción de tasas favorecería la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sistema de patentes, debido a las limitaciones de los datos existentes y a la falta de recursos para conseguir recopilar información más detallada, el Grupo de Trabajo pidió al Economista Jefe que realice un estudio sobre la elasticidad de las tasas del PCT centrado en el grupo de solicitantes sobre los cuales la Oficina Internacional sí dispone de datos, y entre los que probablemente estén comprendidas las universidades e institutos de investigación.

45. Por otra parte, el Grupo de Trabajo convino en que la Oficina Internacional invite a los Estados miembros que en la actualidad conceden reducciones de tasas nacionales previas a la concesión de la patente a los solicitantes que, conforme a los criterios nacionales, se consideren pequeñas o medianas empresas, a comunicar a la Oficina Internacional información sobre la experiencia adquirida en su ámbito nacional, sobre todo en cuanto al número de solicitudes que se benefician de dichas reducciones y a la repercusión que tienen estas últimas en el comportamiento de dichos grupos de solicitantes a la hora de presentar solicitudes.

46. El Grupo de Trabajo también convino en que se solicitará a la Oficina Internacional que elabore un documento de trabajo, para su examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, en el que se revisen las diversas definiciones existentes de lo que se entiende por pequeñas y medianas empresas con arreglo a las distintas legislaciones o prácticas nacionales o regionales a los efectos de la aplicación de reducciones de tasas en las solicitudes de patentes nacionales o regionales. En dicho documento se deberá incluir una descripción de los mecanismos de reducción de tasas ya instaurados en algunos países para las pequeñas y medianas empresas, universidades e institutos de investigación.

47. El Grupo de Trabajo acordó que el estudio cuya realización se encargará al Economista Jefe en los términos recogidos en el párrafo 44, la información que los Estados miembros remitan a la Oficina Internacional según lo convenido en el párrafo 45, y el documento de trabajo solicitado en el párrafo 46, servirán de base para la continuación de los debates del Grupo de Trabajo sobre las cuestiones examinadas en los párrafos 3 a 47 del documento PCT/WG/6/13, en su próxima reunión.

#### REDUCCIONES DE TASAS PARA DETERMINADOS SOLICITANTES PROCEDENTES DE CIERTOS PAÍSES, EN PARTICULAR DE PAÍSES EN DESARROLLO O PAÍSES MENOS AVANZADOS

48. Los debates se basaron en los párrafos 48 a 85 del documento PCT/WG/6/10.

49. Varias delegaciones expusieron sus reflexiones acerca de las cuestiones suscitadas en el documento en torno a los principios fundamentales que deberían imperar en la revisión de los criterios para la identificación de determinados solicitantes procedentes de países en desarrollo y países menos avanzados. A continuación se exponen algunos de los comentarios expresados: el estatuto de pequeño Estado insular debería ser tenido en cuenta y añadido a la lista de criterios inicialmente propuesta por la Secretaría; debería ser mantenido el doble criterio inicialmente propuesto por la Secretaría, basado tanto en la innovación como en los ingresos; la idoneidad de los criterios debería ser objeto de revisiones periódicas y regulares; es importante preservar el principio de neutralidad de costes para la Organización; convendría reconsiderar la pertinencia de los criterios “tamaño del país” y “número de solicitudes PCT presentadas en un determinado país”; convendría considerar la posibilidad de adoptar un enfoque escalonado de reducciones; y es necesario aclarar el verdadero objeto del debate, a fin de determinar si se trata de facilitar el uso del PCT a los países en desarrollo y países menos avanzados, o de acometer un replanteamiento más general de las reducciones de tasas del PCT.

50. La delegación de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, declaró que dicho Grupo considera urgente proseguir los trabajos y debates hasta elaborar un sistema de reducción de tasas que sea dinámico y capaz de tener en cuenta, por medio de revisiones regulares, los cambios que afectan al desarrollo económico en el mundo entero. Sugirió que el Grupo de Trabajo invite a la Oficina Internacional a elaborar un documento de trabajo, a fin de que el Grupo de Trabajo lo examine en su próxima reunión, en el que se estudie en profundidad un sistema de reducción de tasas que combine ambos criterios de ingresos e innovación, tal y como se sugiere en el documento PCT/WG/6/10, y en el que se establezca una proyección de posibles umbrales, de manera que el Grupo de Trabajo pueda debatir en detalle la posibilidad de reconocer a nuevos países beneficiarios que, en la actualidad, no gozan de ninguna reducción de tasas.

51. Otra delegación declaró que no puede apoyar la sugerencia formulada por la delegación de Bélgica en representación del Grupo B al solicitar que la Oficina Internacional elabore un documento de trabajo cuyo alcance se limite a los dos criterios de ingresos e innovación; por el contrario, las deliberaciones del Grupo de Trabajo en su próxima reunión deben ser abiertas y no circunscribirse únicamente a los criterios expuestos en el documento PCT/WG/6/10.

52. La Presidencia extrajo del debate la conclusión de que no hay ninguna vía de avance clara, por lo que parece necesario que el Grupo de Trabajo disponga de más tiempo e información para poder progresar en esta materia. Animó a los Estados miembros a que proporcionen comentarios y propuestas concretas a la Secretaría sobre posibles vías de avance, con miras a seguir debatiendo esta cuestión en la próxima reunión.

53. El Grupo de Trabajo acordó proseguir sus deliberaciones sobre esta cuestión en su próxima reunión y pedir a la Secretaría que procure actualizar su documento de trabajo para facilitar el debate.

## **PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PCT**

54. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/11.

55. Al presentar el documento PCT/WG/6/11, la Secretaría informó oralmente al Grupo de Trabajo sobre los debates en torno al Examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo (en adelante, el “Examen independiente”; documento CDIP/8/INF/1) y otros documentos conexos que tuvieron lugar en la undécima sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), apoyándose en el Resumen de la Presidencia de la citada sesión.

56. Todas las delegaciones que intervinieron con respecto a este asunto dijeron que acogen con satisfacción el informe de la Oficina Internacional sobre los proyectos de asistencia técnica en el marco del PCT ejecutados en 2012 y en lo que va de 2013.

57. Varias delegaciones se felicitaron por la decisión de incluir a partir de ahora tales informes como un punto permanente del orden del día de las futuras sesiones del Grupo de Trabajo, concediendo así a la asistencia técnica a los países en desarrollo y países menos avanzados la misma importancia que la atribuida a otros temas sustantivos debatidos en el seno del Grupo de Trabajo. En particular, se subrayó el hecho de que el documento también aporta información sobre las actividades previstas para el resto de 2013, contrariamente al modo en que los temas de esta naturaleza son tratados en otros órganos de la OMPI.

58. Algunas otras delegaciones dijeron que, bajo su punto de vista, el documento demuestra que la asistencia técnica propia del PCT constituye un elemento esencial de la asistencia técnica más general dispensada por la OMPI, de la cual puede decirse que es efectiva, completa, que está bien coordinada y que es llevada a efecto por diversos órganos de la OMPI; en opinión de dichas delegaciones, la asistencia técnica específica del PCT no debe considerarse separadamente de las otras modalidades de asistencia técnica proporcionadas por la OMPI.

59. Las delegaciones expresaron opiniones divergentes acerca de si, tal como se acordó en la quinta reunión del Grupo de Trabajo, este último debería demorar su análisis sobre el tratamiento de las recomendaciones de la hoja de ruta del PCT con respecto a la asistencia técnica hasta tener el resultado de lo debatido en el seno del CDIP sobre el Examen independiente y documentos conexos. Varias delegaciones manifestaron que, a su entender, el Grupo de Trabajo debería iniciar el análisis, y señalaron que este Grupo de Trabajo tiene la función de examinar la asistencia técnica específica del PCT para posibilitar que los países en desarrollo puedan beneficiarse del sistema PCT, mientras que el papel del CDIP consiste en evaluar la asistencia técnica, debatir los proyectos y elaborar propuestas para el desarrollo en términos más generales. Algunas otras delegaciones se declararon partidarias de continuar esperando al resultado de las deliberaciones del CDIP, para evitar la duplicación de esfuerzos.

60. Al responder a una pregunta sobre la relación entre la actividad del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) y la labor del Grupo de Trabajo con respecto a la asistencia técnica propia del PCT, la Secretaría se remitió al párrafo 13.e) del documento, donde se citan los cursos de formación sobre utilización de las Clasificaciones Internacionales que son ofrecidos a los países en desarrollo, como ejemplo de asistencia técnica en el campo de las patentes que cubre el desarrollo de los sistemas de patentes en general, conforme al mandato del Artículo 51 del PCT, pero cuya responsabilidad recae no en un órgano del PCT, sino en el CWS como órgano competente de la OMPI.

61. No hubo acuerdo en el seno del Grupo de Trabajo en cuanto a la sugerencia formulada por varias delegaciones en el sentido de que el Grupo de Trabajo someta al CDIP el informe sobre las actividades de asistencia técnica propias del PCT que figura en el documento PCT/WG/6/11. Varias delegaciones dijeron que bajo su punto de vista presentar dicho informe ante el CDIP serviría para mostrar los esfuerzos y progresos realizados por los Estados miembros para la aplicación de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, facilitando y contribuyendo así al debate de dichos temas en el seno del CDIP. Sin embargo, otras delegaciones no lo estimaron necesario puesto que el CDIP ya está tomando en consideración otros documentos relativos a la asistencia técnica en materia de patentes que contemplan los mismos temas, e insistieron en la necesidad de evitar la duplicación del trabajo.

62. La delegación de Australia informó al Grupo de Trabajo acerca de su Programa regional para la formación de los examinadores de patentes (RPET) dispensado por IP Australia con la asistencia financiera del Programa de cooperación económica del Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, que dio comienzo en abril de 2013, al amparo del cual están recibiendo formación ocho participantes provenientes de cinco Oficinas de PI, y en cuyo marco la OMPI concede apoyo financiero a los participantes de las dos Oficinas africanas.

63. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/11.

#### **PUNTO 15 DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES**

64. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/4.

65. Hubo un consenso generalizado en cuanto a la conveniencia de acometer una revisión a fondo de los criterios y procedimientos para la designación de las Administraciones internacionales, a fin de garantizar que los criterios sean adecuados y aseguren que las Oficinas que resulten designadas estén debidamente cualificadas y dispongan de las competencias necesarias para asumir la tarea de llevar a cabo unos procedimientos de búsqueda internacional y de examen preliminar de alta calidad.

66. La Oficina Internacional indicó que para que pueda hacerse un replanteamiento profundo y neutral, habrán de considerarse las condiciones “ideales” que debería reunir una Administración internacional, sin dar por supuesto que los nuevos criterios no se aplicarán a las Administraciones internacionales existentes, tal como sugirieron algunas delegaciones. Por el contrario, la aplicación de un nuevo conjunto de requisitos, incluida una eventual cláusula de mantenimiento de derechos, deberá ser evaluada por los Estados miembros en el marco del debate de la futura aplicación de los nuevos criterios.

67. Algunas delegaciones se mostraron partidarias de respaldar una moratoria en la designación de nuevas Administraciones internacionales, a expensas del resultado de la revisión. Sin embargo, no se alcanzó un consenso sobre esta idea, dado que la revisión podría durar algún tiempo y en opinión de algunas delegaciones la moratoria podría ser considerada injusta para aquellas Oficinas que se estén preparando para solicitar su designación en un futuro próximo. Los criterios actuales deberían seguir aplicándose hasta que se alcance un acuerdo sobre un nuevo conjunto de requisitos y estos entren en vigor.

68. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea de la Unión del PCT que solicite a la Oficina Internacional que emprenda una revisión de los criterios y procedimientos para la designación de una oficina como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT, y que formule en su caso las oportunas propuestas de modificación, en coordinación con la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, para su examen por parte del Grupo de Trabajo en su próxima reunión.

**PUNTO 16 DEL ORDEN DEL DÍA: ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE PARTES OMITIDAS**

69. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/20.

70. Varias delegaciones manifestaron su apoyo a la propuesta de aclaración del procedimiento de incorporación por referencia de partes omitidas, mediante la modificación de las Directrices para las Oficinas Receptoras, con el fin de establecer claramente que la incorporación por referencia, en tanto que parte omitida, de una nueva descripción y de un nuevo conjunto de reivindicaciones, cuando estos elementos ya estuvieran contenidos en la solicitud internacional tal como fue presentada, no está contemplada por la regla 20 en su redacción actual. Varias delegaciones que representan a países cuyas Oficinas actúan como Administraciones internacionales subrayaron la importancia de una búsqueda eficaz sobre la divulgación de una única solicitud de patente.

71. Otras delegaciones afirmaron no compartir la interpretación que hace la Oficina Europea de Patentes de la actual regla 20, refiriéndose en particular a las deliberaciones habidas entre los Estados miembros sobre esta cuestión cuando la regla 20 fue modificada para introducir la incorporación por referencia (véase el informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo, párrafos 126 y 127 del documento PCT/WG/1/16). Estas delegaciones sugirieron que este punto sea examinado más detenidamente en el marco del debate en curso sobre la propuesta planteada por las delegaciones del Reino Unido y los Estados Unidos de América sobre ciertas modificaciones parciales del Capítulo I, enunciadas en el documento original "Propuestas PCT 20/20" de las citadas delegaciones.

72. El Grupo de Trabajo invitó a las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Oficina Europea de Patentes a que trabajen conjuntamente con la Oficina Internacional sobre la elaboración de una propuesta revisada que se someterá a examen en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

**PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA: MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

73. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/21.

74. Una delegación declaró respaldar plenamente la propuesta de modificación de la regla 42.

75. Varias delegaciones, aunque favorables en términos generales al objetivo de aligerar la presión que recae sobre las Administraciones internacionales encargadas de emitir los informes de búsqueda internacional en plazos muy cortos, y partidarias de conceder a las Administraciones más flexibilidad para que establezcan internamente el orden de prioridad de sus tareas, expresaron preocupación con respecto a la propuesta que, en esencia, tiene por objetivo modificar el plazo de emisión del informe de búsqueda internacional en la gran mayoría de los casos, estableciéndolo en 17 meses desde la fecha de prioridad. Este nuevo plazo dejaría muy poco tiempo a la Oficina Internacional para procesar los informes de búsqueda internacional, y en particular para proceder a su traducción a tiempo para su publicación internacional 18 meses después de la fecha de prioridad. También se expresó preocupación respecto del escaso tiempo que este nuevo plazo dejaría a los solicitantes para decidir, una vez recibido el informe de búsqueda internacional, entre continuar adelante con el procedimiento y autorizar la publicación, o retirar la solicitud antes de su publicación internacional para no comprometer una eventual solicitud posterior mejorada.

76. Varias delegaciones sugirieron que, en lugar de extender de forma generalizada el plazo de emisión del informe de búsqueda internacional, los esfuerzos deberían concentrarse en agilizar la transmisión de las copias para la búsqueda desde las Oficinas receptoras a las Administraciones internacionales. En este sentido, se expresó el deseo de que el sistema ePCT contribuya a mejorar en breve la situación existente.

77. La delegación de la Oficina Europea de Patentes dio las gracias a todas las delegaciones que intervinieron en el debate, y destacó la existencia de un consenso general respecto del objetivo de la propuesta, consistente en incrementar el número de informes de búsqueda internacional emitidos a tiempo para la publicación internacional. En consecuencia, recalcó la necesidad de que las Oficinas receptoras transmitan a la mayor brevedad las copias para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional competente, y dijo que acoge con satisfacción los esfuerzos de la Oficina Internacional por evaluar los posibles medios para la consecución del citado objetivo.

#### **PUNTO 18 DEL ORDEN DEL DÍA: ACCESO A LA OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN INTERNACIONAL**

78. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/13.

79. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Asamblea de la Unión del PCT que la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional sea puesta a disposición del público a partir de la fecha de publicación internacional, suprimiendo la regla 44*ter*PCT y, como consecuencia de dicha supresión, eliminar la referencia a la regla 44*ter*.1 en la regla 94.1.b).

#### **PUNTO 19 DEL ORDEN DEL DÍA: RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD**

80. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/12.

81. El Grupo de Trabajo se congratuló por los trabajos llevados a cabo con respecto a la investigación de las prácticas nacionales y a la elaboración de un borrador de Directrices para las Oficinas Receptoras del PCT referentes a la restauración del derecho de prioridad. Se espera que la versión definitiva de las Directrices sea publicada en breve. Todas las delegaciones que intervinieron con relación a este punto, incluidas las delegaciones que actúan en representación de Estados cuyas Oficinas son el objeto de una notificación de incompatibilidad, dijeron que estiman que las Directrices serán muy útiles. Algunas indicaron que las Directrices también podrían resultarles de utilidad cuando actúen en calidad de Oficinas designadas.

82. Las Delegaciones del Japón, España y los Estados Unidos de América indicaron que confían en poder retirar sus notificaciones de incompatibilidad al amparo de las reglas sobre la restauración del derecho de prioridad. Otras delegaciones indicaron que el documento, la información conexa y el proyecto de Directrices les resultarán útiles a los efectos de negociar con las autoridades nacionales competentes eventuales modificaciones de su legislación nacional en esta materia.

83. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/12.

#### **PUNTO 20 DEL ORDEN DEL DÍA: BÚSQUEDA INTERNACIONAL SUPLEMENTARIA**

84. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/5.

85. Varias delegaciones compartieron sus opiniones acerca de las causas probables de la escasa utilización que los solicitantes hacen del sistema, y aludieron en particular al coste del servicio, al hecho de que no participe en el sistema ninguna Administración entre cuyas lenguas oficiales se encuentre una lengua asiática, y al hecho de que los solicitantes no tengan aún suficiente conocimiento de la existencia del sistema. Varios representantes de organizaciones no gubernamentales evocaron algunas consideraciones económicas para explicar el reducido número de solicitudes, y apuntaron a la mentalidad que prevalece entre los solicitantes de patentes, según la cual los costes de cualquier búsqueda que se extienda más allá de lo estrictamente necesario para obtener una patente deben ser soportados por los competidores o terceros.

86. Varias delegaciones informaron de las actividades que han llevado a cabo para dar a conocer el sistema, por ejemplo publicitando el servicio en seminarios y ponencias e incluyendo información detallada sobre el servicio en los sitios web de sus oficinas.

87. Varias delegaciones afirmaron que apoyan la idea de incluir un texto normalizado referente a la búsqueda internacional suplementaria en los formularios utilizados para comunicar a los solicitantes el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. Una delegación, refiriéndose a los costes y al tiempo que se necesitaría para revisar los sistemas informáticos internos a fin de poder incorporar esta modificación, sugirió aplazar la inserción del texto normalizado en los formularios hasta después de que la Asamblea haya concluido la revisión del sistema de búsqueda internacional suplementaria en 2015. Otra delegación indicó que su oficina, en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, ya ha introducido un texto informativo de este tipo.

88. La delegación del Instituto Nórdico de Patentes anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de búsqueda internacional suplementaria el 1 de mayo de 2013. Dicho servicio ofrecerá a los solicitantes PCT la posibilidad de optar por una búsqueda internacional suplementaria menos onerosa, que se extenderá únicamente a los documentos existentes en los idiomas danés, islandés, noruego y sueco comprendidos en las colecciones de datos disponibles para la búsqueda del Instituto Nórdico de Patentes y de sus Estados miembros.

89. Algunas delegaciones que representan a países cuyas oficinas actúan en calidad de Administraciones internacionales y no ofrecen este servicio, se declararon generalmente favorables al sistema, aunque fundamentaron en su carga de trabajo su imposibilidad de prestar el servicio de aquí a un futuro previsible.

90. La delegación de China afirmó que continúa siguiendo con mucho interés el funcionamiento del sistema de búsqueda internacional suplementaria y que la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) se está planteando la posibilidad de ofrecer el servicio en un futuro próximo.

91. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/5.

## **PUNTO 21 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE SITUACIÓN SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN**

92. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/22 Rev.

93. La delegación de la Oficina Europea de Patentes expuso una versión revisada del documento, presentado conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Coreana de la Propiedad Intelectual, y que incluye información actualizada tras la realización por parte de esta última de un examen suplementario de los resultados obtenidos con el proyecto piloto. Éste ha arrojado unos resultados preliminares muy prometedores por lo que se refiere a su incidencia sobre la calidad y la eficiencia, y ha obtenido una respuesta positiva por parte de los examinadores. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que,

aunque no pudo completar su evaluación en el momento en el que el documento fue presentado, sí que ha terminado su análisis después, llegando a unas conclusiones esencialmente idénticas. Las delegaciones se mostraron confiadas en poder poner en marcha una tercera fase del proyecto piloto en la cual intervenga la iniciativa del solicitante, siempre y cuando existan fondos disponibles suficientes y se dote de una herramienta informática sobre la que pueda apoyarse la colaboración.

94. Todas las delegaciones que tomaron parte en el debate dijeron que acogen el informe con satisfacción y declararon la intención de continuar siguiendo con gran interés el desarrollo del proyecto piloto y de su posible tercera fase. Una delegación recalcó el especial interés que suscitan entre los usuarios los temas relativos a los costes y los requisitos de traducción de los documentos.

95. Todos los representantes de los grupos de usuarios que participaron en las deliberaciones también se congratularon por el informe y por las conclusiones tan positivas extraídas hasta el momento. Los grupos de usuarios plantearon en particular los temas siguientes: la esperanza de que se adhieran más Oficinas al proyecto de colaboración en la búsqueda y el examen; el hecho de que el éxito de la colaboración en la búsqueda y el examen dependerá en definitiva del coste del servicio; la idea de que la colaboración en la búsqueda y el examen también debería ofrecerse en el marco del procedimiento del Capítulo II del PCT; y la demanda de que sean puestos a disposición de los usuarios más datos cuantitativos de la segunda fase y eventualmente de una tercera fase del proyecto piloto, para permitir a los usuarios un mejor análisis de los resultados. En respuesta a este último punto, la delegación de la Oficina Europea de Patentes anunció que estará encantada de compartir la información adicional tan pronto esté disponible, especialmente en la posible tercera fase del piloto y tan pronto como las solicitudes internacionales tramitadas en el marco del proyecto entren en la fase nacional ante las oficinas participantes.

96. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/22 Rev.

## **PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA: OBSERVACIONES FORMULADAS POR TERCEROS**

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

98. Todas las delegaciones que tomaron parte en las deliberaciones manifestaron acoger favorablemente el sistema de formulación de observaciones por terceros. Lo consideran un servicio útil para mejorar la calidad del examen. Hubo respaldo para proceder a una revisión en detalle cuando se cuente con la experiencia derivada de las solicitudes internacionales que hayan sido objeto de observaciones formuladas por terceros y que hayan entrado en la fase nacional. Algunas delegaciones se declararon abiertas a la posibilidad de extender el servicio para permitir la presentación de "explicaciones sucintas de la pertinencia" de las citas más largas (que excedan los 500 caracteres actuales) y sobre un mayor rango de materias, incluidas cuestiones tales como la claridad y el fundamento. La Oficina Internacional aclaró que las observaciones que supuestamente no cumplan la actual limitación según la cual deben circunscribirse a la novedad y a la actividad inventiva, se tendrán por no formuladas y no se comunicarán a los solicitantes ni a las Oficinas o al público. Una delegación saludó el hecho de que no se hayan producido abusos en el marco del sistema, si bien solicitó a la Oficina Internacional que permanezca alerta y vigile atentamente la situación.

99. La Oficina Internacional tomó nota de una petición de mejora de las opciones de comunicación de la existencia de observaciones formuladas por terceros. En respuesta a una petición de información planteada por un representante de los usuarios, relativa al modo en el que las Oficinas designadas hacen uso de las observaciones de terceros, la Oficina Internacional explicó que actualmente la experiencia es muy limitada y la información escasa,



pero que probablemente se realizará una encuesta en el momento en que se disponga de un número suficiente de observaciones formuladas por terceros en relación con solicitudes internacionales que hayan sido examinadas en la fase nacional.

100. Una delegación sugirió la posibilidad de que se modifique la Plataforma WIPO CASE para permitir la comunicación de las observaciones formuladas por terceros.

101. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/6.

#### **PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA: NORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LISTAS DE SECUENCIAS EN VIRTUD DEL PCT**

102. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/7.

103. La delegación de la Oficina Europea de Patentes, en calidad de responsable del Equipo Técnico encargado de la norma para la presentación de listas de secuencias instituido por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), confirmó el calendario indicado en el documento para la puesta a punto de la versión definitiva de la nueva Norma, prevista para el verano de 2013, y su adopción por el CWS en 2014. La delegación recordó que, en virtud del mandato que le ha sido conferido por el CWS y el Grupo de Trabajo, el Equipo Técnico realizará una evaluación de la transición entre la Norma ST.25 de la OMPI y la nueva Norma, tras la adopción de esta última.

104. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/7.

#### **PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA: DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PCT**

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

106. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra coincidieron en señalar la importancia de ampliar el alcance de la documentación disponible para mejorar la búsqueda y aumentar así la calidad de las búsquedas internacionales. Se señaló que una serie de factores son particularmente relevantes. Las definiciones deberían incluir normas comúnmente utilizadas y eficaces (incluso adecuarse a las Normas ST.96 y ST.36 de la OMPI). Deberían añadirse colecciones, y éstas deberían ser reconocidas y usadas de manera a maximizar las ventajas derivadas del incremento en la variedad de las divulgaciones disponibles para la búsqueda, al tiempo que se reducirían los costes de importación y consulta de las colecciones, evitando al máximo la duplicación de la labor. La extensión de las colecciones debería ser documentada adecuadamente y dicha información actualizada correctamente. La finalidad del trabajo sería ampliar al máximo la disponibilidad de documentación original en distintos idiomas y permitir el empleo de herramientas de traducción automática.

107. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/9.

#### **PUNTO 25 DEL ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE LA NORMA ST.14 DE LA OMPI**

108. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/6/8.

109. La Secretaría informó al Grupo de Trabajo acerca del resultado de los debates habidos en el seno de la tercera sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) con relación al informe sobre la marcha de la labor que figura en el Anexo al documento, tal como consta en el Informe de la Presidencia de la sesión (párrafos 19 a 23 del documento CWS/3/13). La Secretaría también informó que el Equipo Técnico se reunió informalmente durante la citada sesión del Comité para iniciar el análisis de los aspectos específicos del período de transición necesario para la aplicación de la Norma revisada y examinar la manera de reflejar dicha transición mediante una nota editorial que se incluirá en el proyecto de Norma.

Con respecto a la duración del periodo transitorio, el Equipo Técnico destacó que un importante factor a tener en cuenta será el tiempo que necesitan las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para implementar los nuevos códigos de categoría para las citas que se utilizarán en los informes de búsqueda internacional.

110. Varias delegaciones se declararon partidarias de una transición clara, con arreglo a la cual las Oficinas que empiecen a utilizar las categorías de cita "N" e "I" cesen de emplear la categoría de cita "X", y recalcaron que el periodo de transición debería prolongarse lo menos posible.

111. Algunas delegaciones dijeron que, bajo su punto de vista, antes de debatir los aspectos específicos del periodo de transición, es necesario determinar si la propuesta enunciada en el párrafo 7.a) del Anexo del documento resultaría aceptable para aquellas Oficinas que prefieran continuar usando la categoría "X" en el supuesto de que finalmente se establezca un periodo de transición.

112. El Grupo de Trabajo tomó nota del contenido del documento PCT/WG/6/8.

## **PUNTO 26 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

### **PROPUESTA FORMULADA POR EL BRASIL**

113. Los debates se basaron en el documento informal que se reproduce en el Anexo II del presente documento.

114. La delegación del Brasil observó que si se utiliza más el procedimiento de examen preliminar internacional previsto en el Capítulo II, se podría mejorar la calidad de las solicitudes que entran en la fase nacional y reducir la carga de trabajo de las Oficinas elegidas en relación con el examen de las solicitudes internacionales que velan por el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad señalados en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional y de los criterios impuestos en la legislación nacional. Su propuesta plantea la habilitación de las Oficinas designadas para que puedan requerir que se proceda a un examen preliminar internacional antes de la entrada en la fase nacional.

115. Varias delegaciones manifestaron que, aunque comparten el criterio subyacente según el cual el recurso al procedimiento previsto en el Capítulo II podría presentar interés para las Oficinas elegidas y se debería incentivar a los solicitantes para que hagan un mejor uso de la fase internacional, albergan sin embargo ciertas reservas en cuanto a si la instauración de obligatoriedad sería compatible con el Tratado, o incluso simplemente deseable, teniendo en cuenta la carga que supondrá para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional que la utilización del procedimiento previsto en el Capítulo II vuelva a situarse en los niveles anteriores a la modificación del Artículo 22 que entró en vigor el 1 de abril de 2002. Se recordó que el procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente del PCT (PPH) ya promueve una utilización más eficaz del procedimiento previsto en el Capítulo II.

116. La Oficina Internacional matizó que, si bien esta propuesta concreta podría no ser compatible con el Tratado, una de las recomendaciones aprobadas en el marco de la hoja de ruta del PCT va encaminada a promover la utilización del procedimiento del Capítulo II en los supuestos oportunos para que los solicitantes entren en la fase nacional con un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad "impecable". La Oficina Internacional declaró estar a disposición de la delegación del Brasil para ayudarla a evaluar los aspectos jurídicos y las opciones aplicables a este respecto.

117. El Grupo de Trabajo tomó nota de que la Delegación del Brasil tiene intención de consultar a la Oficina Internacional sobre qué posibilidades serían viables en este sentido de conformidad con las disposiciones del Tratado, y de ser posible, presentar una propuesta en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

#### LABOR FUTURA

118. El Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea que, siempre y cuando exista la suficiente disponibilidad de fondos, se convoque una reunión del Grupo de Trabajo entre los períodos de sesiones de la Asamblea que tendrán lugar entre septiembre/octubre de 2013 y septiembre/octubre de 2014, y que se disponga la misma asistencia financiera concedida para posibilitar la asistencia de determinadas delegaciones a esta reunión del Grupo de Trabajo, a fin de permitir la participación de algunas delegaciones en la próxima reunión.

119. La Oficina Internacional indicó que la séptima reunión del Grupo de Trabajo queda provisionalmente convocada en Ginebra para mayo/junio de 2014.

#### **PUNTO 27 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

120. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el presente documento es un resumen redactado bajo la responsabilidad de la Presidencia, y que el acta oficial figurará en el informe de la reunión. En dicho informe se harán constar todas las intervenciones habidas en la reunión, y será sometido a la aprobación del Grupo de Trabajo por correspondencia, tras la publicación en el foro electrónico del Grupo de Trabajo de un borrador del mismo en lengua inglesa y francesa a efectos de formulación de observaciones.

#### **PUNTO 28 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

121. El Presidente clausuró la reunión el 24 de mayo de 2013.

[Siguen los Anexos *[al documento PCT/WG/6/23]*]

ANEXO *[al documento PCT/WG/6/23]*

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 66 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL PCT  
APROBADA POR EL GRUPO DE TRABAJO

**Regla 66**

**Procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar internacional**

66.1 y 66.1.bis *[Sin cambios]*

66.1ter *Búsquedas complementarias*

La Administración encargada del examen preliminar internacional llevará a cabo una búsqueda (“búsqueda complementaria”) con el fin de descubrir la existencia de documentos mencionados en la Regla 64 que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición de dicha Administración a los fines de la búsqueda con posterioridad a la fecha en que se haya establecido el informe de búsqueda internacional, salvo si considera que dicha búsqueda carece de finalidad útil. Los párrafos 3) y 4) del Artículo 34 y las Reglas 66.1.e) y 68 se aplicarán *mutatis mutandis*.

[OBSERVACIÓN 1: la búsqueda complementaria iría principalmente enfocada a descubrir el “estado de la técnica secreto” (regla 64.3), pero también podría revelar un “estado de la técnica pertinente” normal (regla 64.1) que no ha llegado a los archivos de la Administración encargada de la búsqueda internacional en el momento en que se e búsqueda principal o pruebas de las divulgaciones no escritas (regla 64.2)]

[OBSERVACIÓN 2: la propuesta se presenta en términos flexibles para excluir las búsquedas complementarias que “[carezcan] de finalidad útil”. La última frase cubre los supuestos específicos en los que no procedería realizar una búsqueda complementaria o en los que se debería delimitar su alcance, como consecuencia de la falta (total o parcial) de una búsqueda internacional principal, o bien porque la materia no deba ser objeto de examen o por falta de unidad de la invención.]

66.2 a 66.8 *[Sin cambios]*.

## Regla 70

### **Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional (Informe de examen preliminar internacional)**

70.1 *[Sin cambios]*

70.2 *Base del informe*

(a) a (e) *[Sin cambios]*

(f) En el informe se indicará la fecha en la que se llevó a cabo la búsqueda  
complementaria conforme a la Regla 66.1ter, o en su caso, se declarará que no tuvo lugar  
dicha búsqueda.

[OBSERVACIÓN: la finalidad del proyecto de regla 70.2.f) es permitir a las Oficinas elegidas conocer en cada caso si ha tenido lugar una búsqueda complementaria en la fase internacional.]

70.3 a 70.17 *[Sin cambios]*

[Sigue el Anexo II *[al documento  
PCT/WG/6/23]*]

ANEXO II [al documento PCT/WG/6/23]

PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DEL  
PCT PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PATENTES

**ANTECEDENTES**

1. En el trigésimo-sexto periodo de sesiones de la Asamblea de la Unión del PCT, los Miembros decidieron instituir el presente Grupo de Trabajo como foro encargado de llevar a cabo los trabajos preparatorios sobre la mejora del sistema del PCT, de cara a su posterior presentación ante la Asamblea. El Brasil ha participado activamente en las sesiones del Grupo de Trabajo, en el interés común que representa la mejora constante del sistema del PCT, con la finalidad de reforzar las ventajas del sistema tanto para los solicitantes como para las oficinas de propiedad industrial. El Grupo de Trabajo ha alcanzado resultados concretos con respecto a la mejora de determinadas reglas, y se han logrado grandes avances en el seno del Subgrupo encargado de la Calidad.
2. El objetivo declarado del sistema del PCT es promover el desarrollo económico a través del perfeccionamiento de la protección jurídica de las invenciones, mediante la simplificación y el abaratamiento de los procedimientos para la obtención de dicha protección cuando la misma se solicita en varios países. Dicho objetivo se hace posible gracias a las disposiciones jurídicas de las que se benefician los solicitantes de patentes.
3. El Preámbulo del PCT contiene igualmente disposiciones concernientes a otras ventajas en sentido más amplio de las que se benefician los Miembros en general y las oficinas de PI en particular. Dichas ventajas se refieren no sólo al progreso científico y tecnológico que se hace posible gracias a la protección de las patentes, sino también a la facilitación del acceso por parte del público a la información técnica contenida en los documentos de patente.
4. Por otra parte, también se ha destacado la importancia de favorecer y acelerar el desarrollo económico de los países en desarrollo, en particular promoviendo la adopción de medidas tendientes a reforzar la eficacia de sus sistemas jurídicos y a facilitar el acceso a la tecnología y a la información contenida en los documentos de patente.
5. Por último, la cooperación internacional viene definida en el Preámbulo como un mecanismo en gran medida facilitador para la consecución de estos fines.
6. Por todo lo anterior, el Brasil somete los elementos enunciados a continuación a la consideración del Grupo de Trabajo, con relación a la admisión por las Oficinas designadas del informe preliminar internacional sobre la patentabilidad contemplado en el Capítulo II.

**PROPUESTA**

7. El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad contemplado en el Capítulo II aporta una información útil para las oficinas de PI y puede ser utilizado en todo o en parte para el examen de las solicitudes PCT conforme a las legislaciones nacionales de los Estados elegidos. Los Miembros han venido centrando sistemáticamente sus esfuerzos en el Grupo de Trabajo en la mejora de la calidad y en el respeto al cumplimiento de los plazos fijados para la emisión de esos informes. Entre los resultados tangibles de tales esfuerzos destacan la

modificación para la introducción de las búsquedas complementarias<sup>4</sup> y el sistema de formulación de observaciones por terceros<sup>5</sup> aprobado en la última reunión del Grupo de Trabajo.

8. De conformidad con las reglas actuales, corresponde al solicitante decidir si le conviene o no solicitar un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad. Las Oficinas designadas no intervienen en esta decisión. El Brasil considera que sería útil debatir la posibilidad de modificar las disposiciones que regulan la solicitud del examen preliminar internacional, con el fin de aumentar las ventajas que ofrece el Tratado tanto a los solicitantes como a las Oficinas designadas.

9. El Brasil estima que una mayor utilización del procedimiento previsto en el Capítulo II redundaría en beneficio tanto de los solicitantes como de las Oficinas designadas, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad es evaluar las observaciones formuladas con respecto a la solicitud internacional y reseñadas en la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional antes de la entrada en la fase nacional de la solicitud de patente PCT.

10. Se podría estimular el uso del procedimiento previsto en el Capítulo II atribuyendo a las Oficinas designadas la facultad de exigir a los solicitantes la aportación de un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad como requisito para la entrada en la fase nacional.

11. Los supuestos enunciados a continuación podrían constituir los motivos que servirían de fundamento a la exigencia por parte de las Oficinas designadas de aportación de un IPRP conforme al procedimiento previsto en el Capítulo II:

- a) cuando, según la opinión escrita, ninguna de las reivindicaciones contenidas en la solicitud internacional parezca cumplir los requisitos de patentabilidad;
- b) cuando una parte de las reivindicaciones parezca no cumplir los requisitos de patentabilidad y dichas reivindicaciones no sean retiradas por el solicitante;
- c) cuando el solicitante presente modificaciones conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 o en la entrada en la fase nacional; y
- d) cuando la Administración encargada de la búsqueda internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional (ISA/IPEA) hayan sugerido que se modifiquen las reivindicaciones y el solicitante no presente ninguna modificación.

12. La adaptación del PCT para establecer la facultad de las Oficinas designadas de exigir un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad implicaría la necesidad de proceder a la modificación de determinadas disposiciones concretas. Sin embargo, no se prevé una reforma profunda, teniendo en cuenta que la propuesta no pretende alterar el plazo establecido para presentar la solicitud (Regla 54*bis*), ni para el inicio de la fase nacional (30 meses) ni ninguna de las reglas relativas a la selección de la ISA/IPEA por parte del solicitante conforme a lo dispuesto en el PCT.

---

<sup>4</sup> Documento PCT/WG/5/11 Add. En el documento PCT/WG/6/18 se recogen los debates acerca de la obligatoriedad de las búsquedas complementarias.

<sup>5</sup> Documento PCT/WG/5/7.

13. En concreto, mediante el presente documento y el debate que se propone, no se pretenden alterar las disposiciones del PCT y las reglas correspondientes que estipulan claramente que corresponderá a cada Estado miembro prescribir en su legislación nacional las condiciones sustantivas de patentabilidad que estime pertinentes<sup>6</sup>, y que establecen el carácter no vinculante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y Administraciones encargadas del examen preliminar internacional<sup>7, 8</sup>. En síntesis, la opinión del Brasil es que los Miembros del PCT necesitan un margen de flexibilidad suficiente para establecer un sistema de patentes que se adapte a sus necesidades, al tiempo que se mejore la calidad del procedimiento de examen que realizan las oficinas nacionales y regionales de PI y del trabajo desempeñado por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y Administraciones encaradas del examen preliminar internacional en virtud del PCT.

14. Entre las ventajas que se espera conseguir con esta propuesta, cabe mencionar la de que los solicitantes y las oficinas podrán beneficiarse plenamente de las medidas puestas en práctica por el Grupo de Trabajo para la mejora del procedimiento en la fase internacional del PCT. Además, una mayor utilización en la fase nacional del procedimiento previsto en el Capítulo II mejorará la calidad del procedimiento de examen de las patentes, redundando en un fortalecimiento del sistema del PCT.

15. El Brasil espera con interés participar en debates fructíferos con los demás Estados miembros sobre la base de su propuesta de estímulo a la utilización del procedimiento dispuesto en el Capítulo II.

16. Si los Estado miembros convienen en debatir esta propuesta en términos más concretos, el Brasil sugiere que la Oficina Internacional emita un dictamen jurídico sobre la necesidad de reformar las disposiciones pertinentes del PCT.

[Fin del Anexo y del documento]

---

<sup>6</sup> Artículo 27.5: "No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee (...)"

<sup>7</sup> Artículo 33.1: "El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante (...)"

<sup>8</sup> Artículo 35.2: "El informe de examen preliminar internacional no contendrá ninguna declaración sobre la cuestión de si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable, de conformidad con lo dispuesto en cualquier legislación nacional."